

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.02.2009, поданное ЭСКАДА АГ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — решение Роспатента) от 30.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №890649, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №890649 с конвенционным приоритетом от 23.11.2005 произведена на имя ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, Германия в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «ESCADA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.10.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №890649. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №890649 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ESCADA» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №296615 «ЭСКАДО» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными по графическому признаку, так как выполнены буквами разных алфавитов;

- слово «ESCADA» в переводе с португальского языка означает «лестница», а противопоставленный знак не имеет смыслового значения, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства;
- компания ЭСКАДА АГ и ее продукция хорошо известны во всем мире и в России, что также свидетельствует в пользу охраноспособности заявленной международной регистрации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны международной регистрации №890649 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены:

1. Е.Н. Феерштейн, С.М. Старец, Большой португальско-русский словарь, М., «Живой язык», 2005;
2. Аффидавит Г-жи Беате Рапп и г-на Петера Штека.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты 23.11.2005 конвенционного приоритета международной регистрации №890649 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №890649 представляет собой словесное обозначение «ESCADA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296615 представляет собой словесное обозначение «ЭСКАДО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что словесные обозначения «ESCADA» и «ЭСКАДО» имеют высокую степень фонетического сходства близкую к тождеству в силу совпадения произношения начальных частей «ESCAD-/ЭСКАД-» и редуцировании буквы «О» в безударном положении в «А».

Отсутствие смыслового значения обозначения «ЭСКАДО» не позволяет оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку.

Написание сравниваемых знаков буквами разных алфавитов не приводит к выводу об их несходстве в целом в связи с наличием высокой степени звукового сходства. При этом следует отметить, что графический критерий не является определяющим при сравнении обозначений, выполненными стандартными шрифтовыми единицами, лишенными художественной проработки.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №890649, являются однородными соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №296615 в силу их совпадения по роду, назначению, условиям предоставления и кругу потребителей, что заявителем в возражении не оспаривается.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №890649 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №296615, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении представленных заявителем сведений о деятельности заявителя следует отметить, что они не опровергают вывода о сходстве сравниваемых знаков на основании критериев сходства, предусмотренных вышеприведенной правовой базой.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2009 и оставить в силе решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 30.10.2008.