

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.02.2010. Данное возражение подано компанией «МЕГАПОЛИС ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008730249/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008730249/50 на регистрацию обозначения «ЭКЛЕР ECLER» была подана 22.09.2008 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и состоит из русского слова «ЭКЛЕР» и его аналога «ECLER», выполненного буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008730249/50 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ, в отношении другой части услуг 43 класса МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 43 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «Л`ЕКЛЕР L`ECLER» по свидетельству № 388118, ранее зарегистрированным на имя другого

лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, приоритет 18.06.2008, Марченко П.Г., Россия [1].

В Палату по патентным спорам 11.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «ЭКЛЕР ECLER» по заявке № 2008730249/50, доводы которого сводятся к следующему:

- при некотором сходстве по фонетическому признаку противопоставленный товарный знак [1] не имеет никакого смыслового значения, а заявленное обозначение представляет собой широко известное и однозначно определенное слово «ЭКЛЕР» и его латинскую транслитерацию «ECLER»;

- с учетом применения артикля «L`» противопоставленный товарный знак [1] со всей очевидностью является именем собственным – французским или итальянским именем какого-либо известного лица, например Леклер Жан-Мари, Леклер Дэй, Леклер Паскаль и Леклер Джон;

- семантическое сходство или различие может выступать в качестве самостоятельного критерия;

- «... по данной заявке вынесено решение о регистрации, а услуги предприятий общественного питания являются сопутствующими, неразрывно связанными, но отнюдь не основными, с массовыми спортивными или культурными мероприятиями...»;

- «... на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «ОМЛЕТ Omlet» (свидетельство № 395526) для однородных услуг 41 и 43 класса МКТУ, что практически указывает на однородную серию товарных знаков, делая невозможным их смешение в товарообороте однородных услуг с фонетически сходными обозначениями...».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.09.2008) заявки №2008730249/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «ЭКЛЕР ECLER» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный знак «Л`ЕКЛЕР L`EKLER» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и

латинского алфавитов. Первые буквы слов «Л», «L» отделены апострофом, что обуславливает их восприятие в качестве вспомогательной частицы (артикля).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильных» (несущих основную индивидуализирующую нагрузку) элементов фонетически тождественные элементы «ЭКЛЕР» (EKLEP) и «ECLER» (EKLER), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Наличие элементов «Л/L`» не оказывает принципиального влияния на запоминание знаков, в связи с чем данное отличие является несущественным. Коллегией было учтено композиционное исполнение знаков в две строки, при этом в первой строке размещен русский вариант слова, а во второй строке - латинский вариант.

Довод заявителя о восприятии слов с элементами «Л`», «L`» как имен собственных французского или итальянского происхождения является недоказанным, а в ситуации с элементом «Л`» представляется маловероятным с учетом использования букв русского алфавита.

Что касается довода о наличии семантического значения у слова «ЭКЛЕР» - пирожное, необходимо отметить, что слово «ЕКЛЕР» имеет идентичное семантическое значение в украинском языке, что обуславливает подобие заложенных в обозначениях понятий.

Относительно однородности услуг 41 и 43 классов МКТУ заявленного и противопоставленного знаков, необходимо отметить следующее.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Сравнительный анализ вышеуказанных перечней услуг показал, что услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана

заявленному обозначению, идентичны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1].

Маркировка идентичных услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об осуществлении этих услуг одним лицом.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и идентичности услуг 43 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ЭКЛЕР ECLER» по заявке № 2008730249/50 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам не принят во внимание довод заявителя об однородности услуг предприятий общественного питания и спортивных и культурных мероприятий ввиду его противоречия требованиям возражения.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «ОМЛЕТ Omlet» не влияет на существо спора.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2009.**