

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715899/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008715899/50 с приоритетом от 22.05.2008 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Экотекс», г. Химки (далее - заявитель) в отношении товаров 24, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЭКОТЕКС» искусственного происхождения (совпадает с фирменным наименованием заявителя), выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде круга очерченного широкой красной полосой, сходящей на нет в двух противоположных концах. В центре круга размещена большая буква «Э», немного наклоненная на правый бок. Знак выполнен в красном и черном цветах.

Решение Роспатента от 23.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иных лиц товарными знаками:

- «Ekotec» по свидетельству №268306, с приоритетом от 30.01.2003, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- «Ekotec» по международной регистрации №745084, с приоритетом от 20.04.2000, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- «Экотекс» по свидетельству №241365, с приоритетом от 18.12.2001, в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ [3].

В возражении от 24.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг товарами 24 класса МКТУ, в связи с этим противопоставленные экспертизой товарный знак по свидетельству №268306 и знак по международной регистрации №745084 не могут быть препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 24 класса МКТУ;
- заявитель сообщает, что владельцем товарного знака по свидетельству №241365 является заявитель рассматриваемой заявки №2008715899/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2008) поступления заявки №2008715899/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2008715899/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «ЭКОТЕКС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде круга в центре которого расположена буква «Э». Изобразительный элемент расположен над словесным элементом «ЭКОТЕКС». Знак выполнен в красном и черном цветах.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1- 3] в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 24 и услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

Поскольку заявитель скорректировал первоначально заявленные притязания, полностью исключив из перечня услуги 35 класса МКТУ, то противопоставления по товарным знакам [1] и [2] коллегия Палаты по патентным спорам не анализирует.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЭКОТЕКС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, кроме буквы «О», которая изображена в виде черного круга, разделенного на две части тремя параллельными полосами.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически тождественный словесный элемент «ЭКОТЕКС», что очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], обусловленные наличием в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке различных изобразительных элементов, носят второстепенный характер, не имеющий значения при восприятии обозначений в целом.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 24 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком [3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, содержащего мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715899/50.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам относит то, что юридический адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №241365 был изменен с Общества с ограниченной ответственностью «Экотекс», 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 16 на Общество с ограниченной ответственностью «Экотекс», 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Энгельса, д. 10/19, следовательно юридический адрес заявителя (Общество с ограниченной ответственностью «Экотекс», 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Энгельса, д. 10/19) полностью совпадает с юридическим адресом противопоставленного товарного знака [3].

Таким образом, заявителем по заявке №2008715899/50 и владельцем противопоставленного товарного знака [3] является одно и то же лицо.

В связи с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №241365 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715899/50 в отношении товаров 24 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.02.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.12.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008715899/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591)

красный, черный

(511)

24 - Белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое [за исключением бумажного]; дорожки для столов; занавеси для душа из текстильных или пластических¹ тканей; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; наволочки; на матрасники; одеяла; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; подложки для графинов [столовое белье]; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотенца чайные; портьеры [занавеси]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы, небумажные; скатерти [за исключением бумажных]; скатерти клеенчатые; ткани бельевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.