

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.03.2007, поданное компанией "EWM Hightec Welding GmbH", Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 309360 товарного знака "EMW", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака "EMW" с приоритетом от 09.03.2005 по свидетельству № 309360 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.06.2006 на имя компании Fletcher Building Holdings Limited, Новая Зеландия (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 09 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из слова "EMW", выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

В поступившем 13.03.2007 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 309360 оспариваемого товарного знака "EMW" произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "EMW" сходен до степени смешения со знаками "EWM", зарегистрированными на имя компании "EWM Hightec Welding GmbH", Германия (международная регистрация № 681554, дата регистрации 05.09.1997 и международная регистрация № 740065, дата регистрации 11.07.2000).

Для обоснования данного вывода приведены следующие доводы:

- сравниваемые знаки "EMW" и "EWM" могут произноситься российским потребителем либо как слова, состоящие из одного слога: "ЭМВ" и "ЭВМ", соответственно, либо как аббревиатуры: "Э-ЭМ-ВЭ" и "Э-ВЭ-ЭМ";

- сравниваемые знаки "EMW" и "EWM" характеризуются полным совпадением состава гласных и согласных звуков, составляющих их, сходным расположением звуков (в частности, первый звук один и тот же) и одинаковым числом слогов. Отличие сравниваемых знаков, заключающееся в порядке расположения звуков окончаний, не является существенным при слуховом восприятии знаков;

- сравниваемые знаки имеют одинаковое графическое выполнение: оба выполнены жирными прописными буквами стандартного латинского шрифта. Различие в месторасположении букв окончаний слов и некоторый наклон букв в противопоставленных знаках не играет существенной роли в восприятии самих знаков;

- графическое сходство сравниваемых знаков способно вызвать у потребителя замешательство в ситуации выбора и создать впечатление о принадлежности данных товаров одному производителю;

- сравниваемые знаки не имеют конкретных смысловых значений, не напоминают какие-либо слова русского языка и не вызывают определенных смысловых ассоциаций, в связи с чем вероятность их смешения высока, поскольку в отсутствие семантического сходства графическое и звуковое сходство сравниваемых знаков приобретают решающее значение при установлении степени их сходства;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, относятся к одному и тому же виду (металлы и оборудование), имеют одинаковое назначение (электрическое и электронное промышленное оборудование), одинаковые условия сбыта (через специализированные организации) и сходный круг потребителей (рабочие и инженеры);

- такие услуги 40 класса МКТУ, как "обработка металлов и электрических проводов, включая обработку металлических труб, листового металла и штампованного металла" являются "однородными по отношению к профильным товарам и услугам", указанным в перечнях противопоставленных знаков;

- компания "EWM Hightec Weiding GmbH" является одним из ведущих мировых производителей сварочного оборудования, продукция компании, маркированная знаком "EWM", не один год представлена на российском рынке и приобрела популярность среди специалистов.

К возражению приложены следующие документы:

- рекламный проспект о деятельности компании "EWM Hightec Weiding GmbH" [1];

- фрагмент DVS-ежегодника 2005 на 4 л. [2];

- журнал "EWM MAGAZIN" 2006г., №1, издание компании "EWM Hightec Weiding GmbH" [3];

- распечатка с сайта компании "EWM Hightec Weiding GmbH" в Интернете на 5 л. [4];

- копия регистрации Европейского Сообщества №000531038 товарного знака "EWM" на 3 л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 309360 недействительной частично, в отношении следующих товаров и услуг:

- Класс 06: обычные металлы и их сплавы, металлические тросы и проволока [неэлектрические]; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам;

- Класс 09: электрические приборы; электронные приборы; электромагнитные приборы; электрические, электронные и электромагнитные приборы, инструменты и компоненты для трансформации, преобразования, передачи, распределения, управления и использования электромагнитной энергии; устройства для гальванопластики, компоненты и запасные части для всех перечисленных товаров;

- Класс 40: обработка металлов и электрических проводов, включая обработку металлических труб, листового металла и штампованного металла.

Правообладатель оспариваемого товарного знака "EMW" представил отзыв на возражение, в котором привел следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак представляет собой аббревиатуру названия метода обработки материалов "Elektronic Magnetic Wiping", разработанного одной из дочерних компаний, входящих в состав компании-правообладателя Fletcher Building Holdings Limited, в основе которого лежит процесс использования электромагнитного поля для удаления излишков цинка с изделий, в частности, оград, используемых в сельском хозяйстве, обеспечивающего продолжительный срок службы изделий;

- соответственно, с учетом специфики данного метода, произведен и выбор в качестве товаров материалов 06 класса, используемых для обработки данным методом, и устройств 09 класса, с помощью которых осуществляется метод, а в качестве услуг указаны услуги, связанные с электромагнитной обработкой материалов;

- при проведении фонетического анализа сравниваемых знаков следует исходить из того, что правообладателем оспариваемого товарного знака является новозеландская компания, а правообладателем противопоставленных – немецкая компания, в связи с чем противопоставленные знаки должны произноситься как "Е-ве-еМ", а оспариваемый - как "И-эМ-даблЮ", при этом знак "EWM" звучит плавно, на одном дыхании, тогда как при произнесении знака "EMW" "как бы "спотыкаешься" о центральный сонант "М";

- если же принять мнение лица, подавшего возражение, что знак "EWM" звучит как "Э-ВЭ-ЭМ", то следует учесть, что для российского потребителя данное звуко сочетание имеет однозначное семантическое значение - "электронно-вычислительная машина" и это настолько привычно российскому потребителю, что слово с малейшим изменением, например, "EMW" будет восприниматься как совершенно иное звуко сочетание;

- потребители, не обладающие знаниями иностранных языков, могут произносить сравниваемые знаки различно: "Э-ЭМ-ВЭ" и "Э-ВЭ-ЭМ";

- сравниваемые товарные знаки не совпадают и графически, поскольку противопоставленные знаки выполнены более жирным шрифтом, с использованием курсива, а оспариваемый знак – обычным нежирным шрифтом, без наклона;

- товары и услуги, в отношении которых произведены регистрации сравниваемых товарных знаков, не являются однородными, поскольку сферой деятельности правообладателя противопоставленных знаков является высокотехнологическое сварочное оборудование, а сферой деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака – исключительно производство строительных материалов;

- в подтверждение отсутствия его заинтересованности в производстве приборов и устройств для сварки правообладатель оспариваемого товарного знака считает возможным ограничить перечень товаров 06, 09 классов и услуг 40 класса МКТУ, приведенных в регистрации, путем добавления формулировки "за исключением относящихся к сварке".

Вместе с отзывом правообладатель представил распечатки сайтов Интернета, содержащие сведения о деятельности правообладателя, на 25 л. [6].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сайтов Интернета, содержащие сведения о деятельности компании "EWM Hightec Welding GmbH" на 15 л. [7].

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

С учетом даты (09.03.2005) поступления заявки № 2005704767/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями

и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 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 смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

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

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из букв "EMW", выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 740065 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из букв "**EWM**" и расположенных друг над другом слов "**HIGHTEC**" и "**WELDING**", отделенных от слова "**EWM**" жирной линией с небольшим наклоном к вертикали.

Слово "**EMW**" оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка.

Слово "**EWM**", входящее в противопоставленный знак, также не представляет собой лексическую единицу какого-либо языка. Слово "**HIGHTEC**" может быть воспринято как образованное от английского словосочетания HIGH TECH, что в переводе означает «современная технология» (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.341 [8]), слово "**WELDING**" переводится с английского языка как «сварка» ([8], с.824).

Поскольку словесные элементы "**EMW**" и "**EWM**" сравниваемых знаков не имеют смыслового значения, анализ по смысловому признаку сходства не представляется возможным. Необходимо заметить, что элемент "**EWM**" является частью фирменного наименования компании - правообладателя знака по международной регистрации № 740065.

Фонетически сопоставляемые знаки не являются сходными, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из одного словесного элемента "**EMW**", тогда как противопоставленный знак наряду с "**EWM**" включает слова "**HIGHTEC**" и "**WELDING**", наличие которых приводит к различному звучанию сравниваемых знаков в целом. Относительно фонетики сопоставляемых элементов "**EMW**" и "**EWM**" следует отметить, что поскольку указанные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, они могут быть восприняты и произнесены по - разному.

Сравнение по графическому фактору сходства показало, что сопоставляемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одной и той же цветовой гамме, кроме того, элемент

"**EWM**" выполнен жирным шрифтом и занимает доминирующее положение в знаке, следовательно, сопоставляемые знаки в целом являются сходными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 309360 и противопоставленный знак по международной регистрации № 740065 не являются сходными.

При отсутствии сходства сравниваемых знаков отсутствует необходимость проверки однородности товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 309360 и противопоставленный знак по международной регистрации № 681554 являются словесными и представляют собой, соответственно, слова "**EMW**" и "**EWM**", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слова "**EMW**" и "**EWM**" сопоставляемых товарных знаков, как отмечалось выше, не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем не представляется возможным проведение сравнительного анализа этих слов по семантическому фактору сходства.

То, что указанные слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не дает оснований для анализа этих слов по фонетическому фактору сходства в соответствии с правилами английского или немецкого языков, о чем ходатайствует правообладатель.

Словесные элементы "**EMW**" и "**EWM**" состоят из равного количества букв: по три в каждом слове, при этом каждое из слов включает гласную букву "E", расположенную первой, и согласные буквы "W" и "M". Однако разное расположение согласных букв приводит к разному произношению сравниваемых элементов на любом языке, содержащим эти буквы.. Следует подчеркнуть, что сравниваемые элементы состоят всего из трёх букв, поэтому каждая буква и её расположение в слове имеет большое значение. Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сопоставляемых знаков.

Сравнение по графическому фактору сходства показало, что сопоставляемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита в одной и той же цветовой гамме и создают одинаковое зрительное впечатление от сопоставляемых знаков, что определяет вывод о графическом сходстве сопоставляемых знаков. Выполнение противопоставленного знака с некоторым наклоном букв не меняет указанного вывода.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 13.03.2007 и признать правовую охрану товарного знака "EMW" по свидетельству №309360 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 06 Обычные металлы и их сплавы, за исключением относящихся к сварке; металлические тросы и проволока (неэлектрические), за исключением относящихся к сварке; скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, за исключением относящихся к сварке
- 09 Электрические приборы, электронные приборы, электрические, электронные и электромагнитные приборы, инструменты и компоненты для трансформации, преобразования, передачи, распределения, управления и использования электромагнитной энергии, за исключением относящихся к сварке; устройства для гальванопластики; компоненты и запасные части для всех перечисленных товаров, за исключением относящихся к сварке.
- 40 Обработка материалов, обработка металлов и электрических проводов, включая обработку металлических труб, листового металла и штампованного металла, обработка металлических покрытий, за исключением относящихся к сварке; цинкование, прокатка в тонкие листы, намагничивание, нанесение поверхностного покрытия на металлы, за исключением относящихся к сварке, информационные услуги в отношении вышеперечисленного.