

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.09.2009, поданное Доу АгроСайенсиз ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713502/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007713502/50 с приоритетом от 08.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ECOZOME» (ЭКОЗОУМ), представляющее собой искусственное слово без определенного значения.

Роспатентом 26.05.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ECOZOL» (свидетельство №241649 с приоритетом от 20.03.2001), ранее зарегистрированным на имя ООО «ОВК Аэрозоль», 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 4-6, стр. 3 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений.

В возражении от 16.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- при проверке обозначений на тождество и сходство необходимо учитывать сходство сильных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений;

- сравнительный анализ заявленного обозначения «ECOZOME» и противопоставленного товарного знака «ECOZOL» показал, что единственным сходным до степени смешения элементом в обоих знаках является слабый элемент «ЕСО» (в сложных словах имеет значение «экологический», см. Новый большой англо-русский словарь, М.: «Русский язык», 1993), входящий в состав множества товарных знаков, в том числе маркирующих товары 05 класса МКТУ, и не способный выполнять индивидуализирующую функцию в силу своей описательности;

- сильные элементы «ZOME» и «ZOL» сравниваемых обозначений отличаются фонетически и визуально;

- согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, опубликованным 12.08.2009, противопоставленный товарный знак по свидетельству №241649 был уступлен ООО «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШЕН (ОВК)», 115088, Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17, стр. 1;

- правообладатель старшего права ООО «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШЕН (ОВК)» предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака «ECOZOL» на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копии страниц «Нового большого англо-русского словаря»;
- распечатки с официального сайта Роспатента;
- письмо-согласие.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007713502/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «пестициды, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды и инсектициды».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.05.2007) поступления заявки №2007713502/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Заявленное на регистрацию обозначение «ECOZOME» является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Заявленное обозначение «ECOZOME» смыслового значения не имеет и может произноситься по-русски как «э-ко-зо-ум». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «пестициды, препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды и инсектициды».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «ECOZOL» по свидетельству №241649, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ECOZOL» по свидетельству №241649 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «ECOZOL» смыслового значения не имеет и произносится как «э-ко-зол». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что заявленное обозначение состоит из семи звуков («э», «к», «о», «з», «о», «у», «м»), а противопоставленный товарный знак - из шести («э», «к», «о», «з», «о», «л»), при этом большинство звуков и их расположение в сравниваемых обозначениях совпадает («э», «к», «о», «з», «о»). Сравнимые обозначения «ECOZOME» и «ECOZOL» отличаются только наличием разных звуков «у», а также «м» и «л» в конце слова, которые существенно не влияют на восприятие обозначений в целом, поскольку в конечной позиции данные звуки

произносятся нечетко. Вышесказанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования в их написании латинских букв черного цвета, выполненных сходным шрифтом. При этом начертание большинства букв («E», «C», «O», «Z», «O») в сравниваемых словах «ECOZOME» и «ECOZOL» совпадает.

Что касается семантического признака сходства, то необходимо отметить, что оба сравниваемых обозначения представляют собой слова иностранного происхождения и не имеют смыслового значения. В этой связи провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку не представляется возможным.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на наличии фонетического и графического признаков сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что указанные в перечне противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения товары относятся к одному роду товаров – препараты для уничтожения вредителей. Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, у потребителя может возникнуть устойчивое ассоциативное представление о принадлежности данных товаров одному производителю, что, как следствие, может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров, изложенного в заключение экспертизы.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака «ECOZOL» по

свидетельству №310530 согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ECOZOME» по заявке №2007713502/50 на имя заявителя и использования его в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях позволяют принять предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака согласие во внимание, что снимает препятствие к регистрации товарного знака по заявке №2007713502/50 в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2009, отменить решение Роспатента от 26.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - пестициды, препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды и инсектициды.

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