

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 ППС), рассмотрела возражение от 30.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТИМ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382790, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЕВРОПАРТНЕР» с приоритетом от 02.07.2008 по заявке № 2008720850/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.07.2009 за № 382790 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Пак», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 04, 06, 08, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЕВРОПАРТНЕР», выполненным оригинальным объемным шрифтом заглавными буквами русского алфавита темно-желтого цвета, обведенными жирным контуром синего цвета. Изобразительный элемент выполнен внутри буквы «О» в виде шляпки шурупа синего цвета.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2009, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «ЕВРОПАРТНЕР» по свидетельству № 382790 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «ЕВРОПАРТНЕР»

по свидетельству № 382790 с товарными знаками по свидетельствам № 205288, № 309119, № 349973, № 377705, владельцем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении всех товаров 06, 20, части услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией принадлежащих ООО «СТИМ» комбинированных товарных знаков со словесными элементами «ПАРТНЕР» и «PARTNER» в отношении однородных товаров и услуг;

- сравниваемые обозначения на русском языке произносятся как «ЕВ-РО-ПАРТ-НЕР» и «ПАРТ-НЕР», то есть при наличии полного звукового тождества семи из одиннадцати фонем, так как в данном случае имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- в оспариваемом обозначении сильным элементом является элемент «-ПАРТНЕР», в то время как элемент «ЕВРО-» является слабым, так как в составе сложных слов имеет значение «европейский»;

- при восприятии на слух потребители могут не запомнить всех фонетических нюансов сравниваемых знаков;

- товарный знак «ЕВРОПАРТНЕР» является сходным по звуковому критерию с серией товарных знаков «ПАРТНЕР» («PARTNER»), так как тождественными являются противопоставленные товарные знаки и сильный элемент знака «ЕВРОПАРТНЕР»;

- по графическому критерию сравниваемые знаки характеризуются сходным написанием, тождеством семи из одиннадцати графем, одинаковым расположением букв, использованием одного алфавита;

- очевидно, что темно-желтый (в оспариваемом товарном знаке) и красный (в противопоставленных товарных знаках) цвета являются очень близкими, родственными цветами спектра, что усиливает общее впечатление сходства при их визуальном восприятии;

- в оспариваемом товарном знаке буква «О» выполнена в виде плашки (особой гайки, предназначеннной для нарезания наружной резьбы), в то время как

в противопоставленных знаках буква «Т» изображена в виде шурупа с наружной резьбой, что явно усиливает сходство знаков в целом;

- с точки зрения визуального критерия сравниваемые товарные знаки также являются сходными, несмотря на их отдельные отличия;

- слово «ПАРТНЕР» имеет в русском языке определенную семантику: участник игры во что-либо, артист, выступающий совместно с другим, один из участников танца, компаньон, товарищ в чем-либо;

- в слове «ЕВРОПАРТНЕР» четко выделяются два слова: «ЕВРО» и «ПАРТНЕР», где «ЕВРО» – часть сложного слова, которая пишется слитно, указывает на отнесенность к Европе, является слабым элементом;

- с точки зрения семантики обозначения «ЕВРОПАРТНЕР» и «ПАРТНЕР» передают в высшей степени сходные понятия, а прибавление к слову «ПАРТНЕР» элемента «ЕВРО» не придает существенного отличия значению слова;

- сходство заложенных в изобразительных элементах сравниваемых знаков идей может создать впечатление о том, что данные обозначения относятся к одной и той же серии знаков, что обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков;

- с точки зрения основных признаков однородности товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечнях свидетельств № 377705, № 205288;

- разнообразную фурнитуру и простые металлические изделия, включенные в 06 класс МКТУ, следует признать однородными корреспондирующими неметаллическим товарам 20 класса МКТУ;

- часть услуг 35, 39 42 классов МКТУ также являются однородными услугами, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- поскольку степень сходства сопоставляемых товарных знаков слишком высока, вероятность смешения товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров и услуг, выше;

- ООО «СТИМ» входит в группу компаний «ПАРТНЕР», которая приобрела широкую известность и заняла одну из ведущих позиций на рынке крепежных материалов;

- у ООО «СТИМ» есть основания полагать, что правообладатель оспариваемого товарного знака пользуется незаслуженными преимуществами на рынке и наносит ущерб репутации лица, подавшего возражение, то есть занимается недобросовестной конкуренцией;

- предоставление правовой охраны любому обозначению, сходному с товарными знаками «PARTNER» («ПАРТНЕР»), является существенным нарушением исключительных прав ООО «СТИМ» на его товарные знаки.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 382790 недействительным в отношении товаров 06, 20 и части услуг 35 (ведение автоматизированных баз данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете), 39 (доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах), 42 (дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая) классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации товарных знаков по свидетельствам № 205288, № 309119, № 349973, № 377705 на 9 л. [1];
  - копия страниц из словаря – «партнер» (Т.Ф. Ефремовой) на 2 л. [2];
  - распечатка с сайта <http://www.slovopedia.com> на 1 л. [3];
  - распечатка сайта <http://www.multitran.ru> на 5 л. [4];
  - распечатка с сайта <http://www.gramota.ru> на 2 л. [5];
  - копия страниц из словаря – «евро» (Т.Ф. Ефремовой) на 2 л. [6];
  - распечатка сайта <http://www.pulscen.ru> на 3 л. [7];
  - распечатка с сайта <http://www.slovopedia.com> на 1 л. [8];
  - копия страниц из словаря – «фурнитура» (Т.Ф. Ефремовой) на 2 л. [9];
  - распечатка сайта <http://ru.wikipedia.org> на 1 л. [10];
  - распечатка сайта <http://www.college.ru> на 4 л. [11];
  - распечатка сайта <http://ru.wikipedia.org> на 1 л. [12];
  - рекламные материалы на 29 л. [13];
  - распечатка сайта <http://www.partner.su> на 8 л. [14];
  - рекламные материалы и дипломы на 25 л. [15];
  - договоры на 45 л. [16];
  - рекламные материалы о неправомерном использовании обозначения «ПАРТНЕР» со стороны ООО «Партнер Пак» на 13 л. [17];
  - переписка на 8 л. [18].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 26.10.2009 представил отзыв на возражение от 30.07.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ сходства сравниваемых обозначений показывает отличие по фонетическому критерию, так как словесные элементы имеют различное количество букв и звуков («ЕВРОПАРТНЕР» – 11, «ПАРТНЕР» – 7), к тому же нельзя точно установить, куда падает ударение в словесном элементе оспариваемого товарного знака, так как он является фантазийным;
- часть «ЕВРО-» расположена в начале слова, поэтому она будет читаться первой, и именно не ее будет обращено внимание потребителей в первую очередь;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака написан слитно без какого-либо выделения части «ЕВРО», которая в связи с этим не способна характеризовать товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- слово «ПАРТНЕР» является наиболее распространенным в области бизнеса и гораздо чаще используется в товарных знаках и фирменных наименованиях, чем слово «ЕВРО»;

- по данным сайта [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 14135 компаний с фирменным наименованием, включающим слово «ПАРТНЕР»;

- слово «ПАРТНЕР» имеет смысловое значение (партнер – юридическое или физическое лицо, являющееся участником совместных действий или совладельцем предприятия, в соответствии с «Современным экономическим словарем» – Райзберг Б.А. и др.), в то время как слово «ЕВРОПАРТНЕР» является фантазийным, поэтому знаки следует признать несходными по семантическому критерию;

- сравниваемые товарные знаки содержат существенные графические отличия: разная длина и количество букв, различный цвет и шрифт;

- отличительной особенностью всех противопоставленных знаков является изображение самореза вместо буквы «Т», запоминание которого усиливается за счет его центрального положения в знаках;

- буква «О» в оспариваемом товарном знаке читается совершенно ясно, ее внутренний контур возможно оригинален, но ничего общего с изображением самореза не имеет;

- товарным знаком охраняется само обозначение, а не заложенные в него идеи;

- кроме того, противопоставленные знаки не способны образовать серию, а факт использования товарных знаков лицом, подавшим возражение, отношения к делу не имеет;

- ООО «Партнер Пак» также использует принадлежащий ему товарный знак: правообладатель принимал участие в выставках, рекламировал свою продукцию под товарным знаком «ЕВРОПАРТНЕР»;
- оспариваемый товарный знак не менее известен, чем оспариваемые, и потребителями они не смешиваются;
- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

В подтверждение доводов правообладателя о невозможности смешения товарных знаков в гражданском обороте на заседании коллегии к материалам дела правообладатель приобщил Заключение Института социологии Российской Академии наук от 23.10.2009 на 19 л. [19].

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 30.07.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.07.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охранныспособности оспариваемого знака включает в себя 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 подпунктом 2 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, 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 требованиями пункта 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382790 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ЕВРОПАРТНЕР», выполненный оригинальным наклонным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита темно-желтого цвета с синим контуром. Внутренняя часть буквы «О» выполнена в виде звезды.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными и представляют собой словесный элемент «PARTNER» («ПАРТНЕР» – в товарном знаке по свидетельству № 377705), в котором вместо буквы «Т» изображен стилизованный рисунок винта. Товарные знаки по свидетельствам № 205288, № 377705 выполнены в черно-белой цветовой гамме, а товарные знаки по № 309119, № 349973 охраняются в бело-красно-черном цветовом сочетании (буквы выполнены красным цветом с черной окантовкой, изображение шурупа – черным цветом).

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении следующих товаров и услуг: № 205288 – 6, 42 классы МКТУ; № 309119 – 20 класс МКТУ; № 349973 – 39 класс МКТУ; № 377705 – 06, 20, 39, 42 классы МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (№ 205288, № 309119, № 349973 № 377705), несмотря на оригинальность написания словесных элементов, произносятся одинаково, а именно [парт-нёр].

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 382790 основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, который читается [ев-ро-парт-нёр].

Слово «ПАРТНЕР» действительно целиком входит в слово «ЕВРОПАРТНЕР» как форманта, что фонетически сближает знаки. Вместе с тем часть «ЕВРО», находящаяся в начале слова «ЕВРОПАРТНЕР», акцентирует на себе внимание при произношении (с него начинается произношение) и значительно удлиняет данное слово.

Анализ по семантическому критерию сходства показал, что слово «ПАРТНЕР»/«PARTNER» имеет известную семантику, а именно: партнер – (фр., от лат. pars – часть, и tenere – держать) – товарищ, сообщник в какой-либо игре, особенно в картах, также в торговом предприятии («Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» – Чудинов А.Н., 1910); юридическое или физическое лицо, являющееся совладельцем компании, фирмы или временным соучастником по определенной операции, сделке («Словарь бизнес-терминов»).

Также необходимо отметить, что слово «ПАРТНЕР» само по себе в силу его частого применения в составе товарных знаков не является «сильным» элементом. При присоединении к слову «ПАРТНЕР» части «ЕВРО» образуется новое оригинальное слово, в котором обе части имеют равнозначное значение, а слово в целом имеет смысловой оттенок, отличный от лексического значения слова «ПАРТНЕР». Слово «ЕВРОПАРТНЕР» носит фантазийный характер и приводит к возникновению различных смысловых ассоциаций.

Также различным является визуальное восприятие сравниваемых знаков, поскольку из четырех противопоставленных товарных знаков три имеют в своем составе словесный элемент, выполненный буквами другого алфавита – латинского (в отличие от используемого в оспариваемом). Два из противопоставленных товарных знака выполнены в черно-белом цветовом сочетании и два в красно-черном. Оспариваемый товарный знак охраняется в темно-желтом и синем цветах.

Кроме того, при визуальном восприятии сравниваемых знаков наблюдается их несходство в целом. Так, на запоминание образа противопоставленных товарных знаков оказывает влияние наличие изобразительного элемента в виде шурупа, использованного в качестве буквы «Т», которая «разбивает» слово на две части. Напротив, графика оспариваемого товарного знака такова, что весь словесный

элемент выполнен как слитная конструкция, имеющая, кроме того, отличное цветовое решение.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков в целом. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров и услуг, указанных в перечнях оспариваемой и противопоставленных регистраций на предмет их однородности.

Кроме того, необходимо отметить, что противопоставленные в возражении от 30.07.2009 товарные знаки, вопреки утверждению заявителя, не образуют серии знаков. В состав обозначений могут входить сильные и слабые элементы, причем сильным элементам присуща оригинальность и нестандартность. Путем прибавления к сильному элементу различных формант может быть образована серия знаков. Как отмечалось выше, словесный элемент «ПАРТНЕР»/«PARTNER» не является «сильным» элементом. Кроме того, противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки различных товаров и услуг.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак признан несходным до степени смешения с противопоставленными в возражении от 30.07.2009 товарными знаками, и, следовательно, его регистрация соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в особом мнении от 28.10.2009, необходимо отметить следующее.

Доводы, касающиеся сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, повторяют доводы возражения и проанализированы выше.

Относительно довода о невозможности принятия во внимание заключения [19], Палата по патентным спорам отмечает следующее. Указанное заключение [19] является косвенным подтверждением вывода экспертизы и коллегии Палаты по патентным спорам об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков. В основе вывода коллегии о несходстве товарных знаков лежат нормы, установленные действующим законодательством, данные информационного поиска, которые имеются в деле заявки № 2008720850/50.

В соответствии с указанным коллегия Палаты по патентным спорам не усмотрела необходимости более подробного изучения заключения [19] лицом, подавшим возражение. В связи с чем коллегией Палаты по патентным спорам было отказано в удовлетворении ходатайства лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии.

Что касается довода о том, что коллегией Палаты по патентным спорам был допущен к участию в заседании коллегии представитель правообладателя, полномочия которого не были надлежащим образом подтверждены, то полномочия представителя правообладателя были установлены на основании представленной им доверенности с учетом учредительных документов правообладателя.

С учетом вышеизложенного регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 382790 в отношении товаров 06, 20 и услуг 35,39, 42 классов МКТУ является правомерной в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 382790.**