

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.11.2012, поданное по поручению ЗАО «РЕКА», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703407/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011703407/50 с приоритетом от 09.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКСВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 06.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам, с более ранними приоритетами, а именно:

- со знаком «EKWO» (международная регистрация №1022488 с конвенционным приоритетом от 27.01.2009), зарегистрированным на имя MANUTAN INTERNATIONAL, 17 rue Dumont d'Urville F-75116 PARIS, для однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «EXOVO» (свидетельство №430576 с приоритетом от 07.09.2009), зарегистрированным на имя компании «УАБ «Партс Балтик», Вилкепедес стрит 10, 03151, Вильнюс, Литва, для однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.11.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЭКСВО» и противопоставленный знак «EKWO» выполнены буквами разных алфавитов – кириллического и латинского, транслитерация словесной части противопоставленного знака «EKWO» («екво») имеет иное фонетическое звучание по сравнению с заявленным обозначением «ЭКСВО», что обуславливает вывод об отсутствии у них сходства до степени смешения;

- заявленное обозначение «ЭКСВО» не является сходным до степени смешения с товарным знаком «EXOVO», поскольку они отличаются визуально за счет использования букв разных алфавитов, наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, а также за счет того, что слова «ЭКСВО» и «EXOVO» (произносится как «ексово») имеют совершенно разное фонетическое звучание;

- противопоставленные товарные знаки принадлежат неизвестным на российском рынке французской и литовской компаниям, в то время как заявитель - ЗАО «РЕКА», известен с 2009 года и настолько зарекомендовал себя в России, что даже неподготовленный покупатель без труда отличает выпускаемые им товары - устройства для очистки воды «ЭКСВО», и оказываемые услуги, от однородных товаров и услуг других фирм;

- ЗАО «РЕКА» является владельцем знака «ЭКСВО» по свидетельству №403200 для услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ и путем подачи рассматриваемой заявки желает распространить сферу действия этого знака на товары 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (09.02.2011) поступления заявки №2011703407/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.


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 обозначение по заявке №2011703407/50 представляет собой слово «ЭКВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703407/50 основано на наличии сходных до степени смешения знаков «ЕКВО» [1] и «ЕХОВО» [2] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный знак  [1] по международной регистрации №1022488 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ЕКВО», выполненный в оригинальной графической манере и заключенный в прямоугольную рамку. В центре буквы «О» расположена вертикальная черта. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  [2] по свидетельству №430576 также является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ЕХОВО», выполненный жирным шрифтом буквами латинского языка красного цвета. Над ним расположено словосочетание «QUALITY IN DETAILS» (в переводе с английского языка означает «качество в деталях»), выполненное мелким шрифтом

синего цвета. Данный словесный элемент исключен из самостоятельной правовой охраны. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде комбинации стилизованных букв «Е» и «Х» синего цвета, заключенный в окружность красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] включает однородные товары 11 класса МКТУ, представляющие собой устройства для охлаждения, нагрева, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] на тождество и сходство показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова «ЭКСВО», «ЕКВО» и «ЕХОВО», не имеющие смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

Заявленное обозначение «ЭКСВО» и противопоставленные товарные знаки [1], [2] со словесными элементами «ЕКВО» и «ЕХОВО», которые по правилам чтения латинских букв транслитерируются как [экво] и [эксво], характеризуются фонетическим сходством за счет тождества звучания начальных и конечных частей сравниваемых слов.

В то же время оригинальная графическая проработка букв в слове «ЕКВО» противопоставленного знака [1] позволяет визуально отличать сравниваемые обозначения и не ассоциировать их друг с другом. Вместе с тем в противопоставленном товарном знаке [2] словесный элемент «ЕХОВО» не имеет такой ярко-выраженной графики, легко читается и воспринимается потребителем, в связи с чем значение визуального критерия сходства при восприятии заявленного обозначения и этого товарного знака не является определяющим.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №430576, а также однородность товаров 11 класса МКТУ, для которых они предназначены, можно сделать вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные различия.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в приложении к решению Роспатента от 06.09.2012, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения об известности деятельности заявителя на рынке продукции 11 класса МКТУ под обозначением «ЭКСВО» и отсутствии возможности смешения этого обозначения с противопоставленными товарными знаками, то необходимо отметить, что указанный довод является декларативным и не подкреплён соответствующими доказательствами. Наличие у заявителя исключительных прав на товарный знак «ЭКСВО» (свидетельство №403200), зарегистрированный в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, не является основанием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ при наличии сходного товарного знака с более ранним приоритетом, зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2012.