


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 12.05.2015, поданное компанией ЭЛЛЕНБЕРГЕР УНД ПОЕНСГЕН ГМБХ, Германия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406313, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009704118 с приоритетом от 03.03.2009 зарегистрирован 14.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №406313 в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭТА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным и представляет собой прерывистый круг, в центре которого помещен словесный элемент «ЭТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №406313 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Элленбергер унд Поенсен ГмбХ является правообладателем международных регистраций №№485459, 436498, 427341, 659947 объединенных словесным элементом «ЕТА»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№485459, 436498, 427341, 659947, в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «ЕТА»/«Е-Т-А», входящий в состав серии знаков по международным регистрациям №№485459, 436498, 427341, 659947, может быть прочитан потребителем как ЭТА (английский вариант прочтения) или ЕТА (русский вариант прочтения). В обоих случаях фонетическое сходство указанных знаков и оспариваемого товарного знака очевидно;

- компания ЭЛЛЕНБЕРГЕР УНД ПОЕНСГЕН ГМБХ, была основана в 1948 г. в Германии. За годы существования компания основала свои дочерние компании и представительства во многих странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Тунис, Австрию, Испанию, Бельгию, Италию, Францию, Японию, Сингапур, Индонезию, Австралию, Китай и Таиланд. Российское представительство компании было открыто в 2007 году, то есть на три года раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака. В России товарный знак используется на основании лицензионного договора, заключенного с дочерней компанией заявителя Э-Т-А Электротехнише Аппарате ГмбХ, В течение всех этих лет компания производит приборы для измерения электричества, для распределения, трансформации, регулирования или управления электричеством.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №406313 недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

07 - генераторы тока, в том числе импульсные, генераторы электрические.

09 - приборы, инструменты и детали к ним для трансформации электричества, в том числе силовые трансформаторы для электродуговой сварки; трансформаторы электрические; приборы и инструменты для трансформации электричества, а именно силовые трансформаторы для электродуговой сварки, устройства зарядные

аккумуляторных батарей, блоки питания для очистки сточных вод, станции прогрева бетона; сварочные многопостовые выпрямители; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические понижающие; делители напряжения; жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода электрические; соединения электрические; электропроводка.

37 - установка, ремонт и техническое обслуживание электротехнологического оборудования, а именно: силовых трансформаторов и выпрямителей для электродуговой сварки, устройств зарядных для аккумуляторных батарей, блоков питания для очистки сточных вод, станции прогрева бетона; сварочных многопостовых выпрямителей; трансформаторов повышающих и понижающих электрических; делителей напряжения.

40 - работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц], работы монтажно-сборочные, а именно: силовых трансформаторов и выпрямителей для электродуговой сварки, устройств зарядных для аккумуляторных батарей, блоков питания для очистки сточных вод, станций прогрева бетона; сварочных многопостовых выпрямителей; трансформаторов повышающих и понижающих электрических; делителей напряжения по заказу [для третьих лиц].

42 - исследования в области назначения, исследования и разработка электротехнологического оборудования, а именно сварочных трансформаторов и сварочных выпрямителей [для третьих лиц], исследования технические в области разработки источников питания для электротехнологической аппаратуры любого назначения, экспертиза инженерно-техническая в области разработки источников питания для электротехнологической аппаратуры любого назначения.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное изображение, включающее словесный элемент «ЭТА» в оригинальном написании букв. Словесный элемент «ЭТА» является аббревиатурой «электротехнологическая аппаратура»;

- кроме того, словесный элемент «ЭТА» является в русском языке указательным местоимением женского рода единственного числа;

- словесный элемент «ETA» противопоставленных знаков выполнен буквами латинского алфавита и произносится как ИТиЭй, кроме того противопоставленный знак по международной регистрации №659947 включает изобразительный элемент и оригинально выполненный словесный элемент «E-T-A»;

- словесная часть оспариваемого товарного знака не совпадает ни с одним из противопоставленных знаков ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- компания «ЭТА» успешно и динамично развивающееся предприятие. Работает на рынке электротехнологического оборудования с 1993 года.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.03.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 6(2) 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, несмотря 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №406313 является комбинированным и представляет собой прерывистый круг, в центре которого помещен словесный элемент «ЭТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ЕТА» по международной регистрации №485459 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «E-T-A» по международной регистрации №436498 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

Противопоставленный знак «E-T-A» по международной регистрации №427341 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [3].

Противопоставленный знак  по международной регистрации №659947 является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента и словесного элемента «E-T-A», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [4].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, в которой в круг заключены буквы в нестандартном написании на разном уровне, которые образуют логотип, в то время как словесные элементы противопоставленных знаков [1-3] выполнены стандартным шрифтом, а противопоставленный знак [4] принципиально отличается от оспариваемого обозначения.

В связи с чем, сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «ЭТА» оспариваемого товарного знака и словесных элементов ЕТА/Е-Т-А противопоставленных знаков [1-4] показал, что они имеют разный состав гласных, причем сравниваемые слова различаются начальными частями, что имеет большое

значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение.

Семантическое различие сравниваемых словесных обозначений обусловлено тем, что словесный элемент «ЭТА» оспариваемого товарного знака является лексически значимой единицей – это местоимение женского рода единственного числа (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993 год), в то время как словесные элементы «ЕТА/Е-Т-А» противопоставленных знаков [1-4] не имеют смыслового значения.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 07 класса МКТУ «генераторы тока, в том числе импульсные, генераторы электрические» и товары 09 класса МКТУ «приборы, инструменты и детали к ним для трансформации электричества, в том числе силовые трансформаторы для электродуговой сварки; трансформаторы электрические; приборы и инструменты для трансформации электричества, а именно силовые трансформаторы для электродуговой сварки, устройства зарядные аккумуляторных батарей, блоки питания для очистки сточных вод, станции прогрева бетона; сварочные многопостовые выпрямители; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические понижающие; делители напряжения; жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; переключатели электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода электрические; соединения электрические; электропроводка» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4], поскольку относятся к электротехническому оборудованию и соотносятся как

«род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание электротехнологического оборудования, а именно: силовых трансформаторов и выпрямителей для электродуговой сварки, устройств зарядных для аккумуляторных батарей, блоков питания для очистки сточных вод, станции прогрева бетона; сварочных многопостовых выпрямителей; трансформаторов повышающих и понижающих электрических; делителей напряжения», 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц], работы монтажно-сборочные, а именно: силовых трансформаторов и выпрямителей для электродуговой сварки, устройств зарядных для аккумуляторных батарей, блоков питания для очистки сточных вод, станций прогрева бетона; сварочных многопостовых выпрямителей; трансформаторов повышающих и понижающих электрических; делителей напряжения по заказу [для третьих лиц]», услуги 42 класса МКТУ «42 - исследования в области технологии, оборудования дуговой сварки и разработки источников питания для электротехнологической аппаратуры любого назначения, исследования и разработка электротехнологического оборудования, а именно сварочных трансформаторов и сварочных выпрямителей [для третьих лиц], исследования технические в области технологии, оборудования дуговой сварки и разработки источников питания для электротехнологической аппаратуры любого назначения, экспертиза инженерно-техническая в области технологии, оборудования дуговой сварки и разработки источников питания для электротехнологической аппаратуры любого назначения» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 37, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду (установке, ремонту, техническому обслуживанию, монтажно-сборочным работам и исследованию в области электротехнологического оборудования) и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.



Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-4] вывод об однородности товаров и услуг не учитывается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №406313 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Дополнительные доводы, лица подавшего возражение, представленные на заседании коллегии 29.01.2016 о своей хозяйственной деятельности, не подтверждены фактическими данными, кроме того, данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку отсутствовали в первоначальных доводах возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406313.**