

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, рассмотрела возражение от 06.03.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 930868, поданное компанией Leineweber GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 930868 с конвенционным приоритетом от 24.01.2007 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 11.07.2007 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 930868 представляет собой словесное обозначение «EUREX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 930868 в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 930868 регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных товаров 14 и 18 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 930868 сходен до степени смешения со знаком «EUROX» по международной

регистрации № 778973 с приоритетом от 29.01.2002 в отношении однородных товаров 14 и 18 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения;
- при восприятии обозначений в целом они производят разное общее впечатление;
- заявленное обозначение состоит из 5 букв и 6 звуков [ойрекс], а противопоставленное – из 5 букв и 5 звуков [юрокс] из-за разницы в произношении гласных букв;
- фонетическое сходство между знаками отсутствует;
- использование различных шрифтов и визуальное различие между буквами «Е» и «О» существенно влияют на визуальное восприятие обозначений в целом;
- визуальное сходство до степени смешения отсутствует;
- оба обозначения не имеют смыслового значения, ввиду чего они являются несравнимыми по данному критерию;
- проведя анализ по всем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 930868 в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ.

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

С учетом конвенционного приоритета (24.01.2007) международной регистрации № 930868 правовая база для оценки охранныспособности знака

включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными 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, регистрационный № 322, и введенные в действие 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, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 930868 представляет собой словесное обозначение «EUREX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ. Решением Роспатента в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 930868 отказано в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ в связи с существованием сходного знака по международной регистрации № 778973, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный словесный знак «EUROX» по международной регистрации № 778973 с приоритетом от 29.01.2002 выполнен жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака свидетельствует об их сходстве.

Так сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, на основании наличия совпадающих звуков («E-U-R-X»), их одинакового расположения, одинакового количества слогов в обозначениях (3). Знаки отличаются одним гласным звуком, расположенным в середине обозначений.

Поскольку словесные элементы сравниваемых знаков не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Использование одинакового алфавита (латинского) усиливает сходство обозначений «EUREX» и «EUROX».

Таким образом, заявленный и противопоставленный знаки являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленного знака, и товаров, указанных в перечне знака по международной регистрации № 930868, выявлено следующее.

Приведенные в перечне международной регистрации № 930868 товары 14 класса МКТУ «articles d'horlogerie, en particulier montres (pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe)» (часы, особенно наручные часы (включенные в этот класс)) и товары 14 класса МКТУ международной регистрации № 778973 «instruments chronométriques et d'horlogerie» (инструменты хронометрические часовые) соотносятся друг с другом как род-вид.

Товары 18 класса МКТУ международной регистрации № 930868 «sacs, valises; articles en cuir et/ou imitation cuir (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe)» (сумки, чемоданы, изделия из кожи и имитации кожи (включенные в этот класс)) совпадают с товарами 18 класса МКТУ международной регистрации № 778973 «cuir, imitations cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage» (кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; чемоданы и дорожные сумки).

В соответствии с вышесказанным товары сравниваемых знаков признаны однородными.

Учитывая изложенное, можно заключить, что знак «EUREX» по международной регистрации № 930868 является сходным до степени смешения со знаком «EUROX» по международной регистрации № 778973 в отношении однородных товаров 14 и 18 классов МКТУ.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение Роспатента от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 930868 в отношении однородных товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 930868 в отношении однородных товаров.