

**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, рассмотрела возражение от 09.11.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Н.Г. Полосьянц, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421267, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «EGOIST» по заявке №2009701819 с приоритетом от 04.02.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2010 за №421267 на имя ООО «Дилэкс», Москва (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №421267 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник, на фоне которого расположено слово «EGOIST», выполненное специальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре слова буква «I», выполнена красным цветом. Товарный знак охраняется в черном, белом, красном цветовом сочетании.

В возражении от 09.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №421267 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ЭГОИСТ generation» по

свидетельству №285088, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и семантическим сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «EGOIST» - «ЭГОИСТ».

В возражении также приведен сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, включенных в оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, на основании которого сделан вывод об их однородности.

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421267 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 09.11.2012 и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, не являются однородными;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки несходны семантически, поскольку в них заложены различные понятия (противопоставленный товарный знак семантически отсылает к неопределенному кругу лиц – поколению эгоистов, а оспариваемый знак означает эгоиста вообще, без смысловой привязки к какой-либо конкретной персоне или кругу лиц), в связи с чем не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «розничная торговля; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (04.02.2009) оспариваемого знака правовая база для

оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 421267 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №421267 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник, на фоне которого расположено слово «EGOIST», выполненное специальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре слова буква «I», выполнена красным цветом.

Слово «EGOIST» является лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означающее: эгоист, себялюбец (см. Яндекс. Словари).

Противопоставленный товарный знак включает словесные элементы «ЭГОИСТ» и «generation», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, при этом размер букв в слове «ЭГОИСТ» существенно больше, чем размер букв в слове «generation», расположенным над словом «ЭГОИСТ» со смещением вправо. Кроме того, слово «generation» является лексической единицей другого (английского) языка, в силу чего не образует со словом «ЭГОИСТ» устойчивого словосочетания. В силу указанного доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает слово «ЭГОИСТ».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «EGOIST» - «ЭГОИСТ», занимающих доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках.

Незначительное визуальное различие между сравниваемыми товарными знаками не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, показал, что часть услуг 35 класса МКТУ **«реклама; офисная служба; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной торговли; демонстрация товаров; оформление витрин»**, в отношении зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с услугами **«реклама; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов и объявлений; запись сообщений;**

**обзоры печати; обработка текста; работы машинописные; фотокопирование»,** в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Однородность этих услуг обусловлена тем, что они совпадают по виду, либо соотносятся друг с другом как род – вид, поскольку относятся к услугам по подготовке рекламных материалов и по их распространению, а также к конторским услугам и офисной службе.

Что касается остальных услуг, включенных в оспариваемый товарный знак, то их нельзя признать однородными с услугами, включенными к 35 класс противопоставленного товарного знака, поскольку противопоставленный знак не содержит услуг того же рода, вида и назначения. Так, услуги «продвижение товаров, а именно розничная торговля; услуги снабженческие для третьих лиц» относятся к деятельности торговых предприятий, осуществляющих оптовую и розничную продажу товаров конечному потребителю.

Следует указать, что услуга «продвижение товаров» представляет собой широкое понятие, которое включает совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, к ней могут относиться и услуги в области рекламы, и услуги магазинов по осуществлению розничной продажи товаров конечному потребителю. В силу изложенного из общей совокупности услуг по продвижению товаров можно выделить услуги, связанные с розничной торговлей, которые осуществляются непосредственно торговыми предприятиями (магазинами) и отличаются от услуг в области рекламы тем, что относятся к другому роду услуг, характеризуются иной целью, другим способом оказания и кругом потребителей.

Услуги «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» относятся к услугам в сфере бизнеса, которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «EGOIST» по свидетельству №421267 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 09.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421267 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; офисная служба; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной торговли; демонстрация товаров; оформление витрин».**