

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 23.01.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1067324, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом от 15.12.2009 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.06.2010 за №1067324 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 14, 25 и услуг 42 класса МКТУ на имя EUROTECH S.P.A., Via Fratelli Solari, 3/A I-33020 AMARO (UD), Италия (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1067324 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EUROTECH», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнена окружность, в центральной части которой параллельного друг другу выполнены три тождественные геометрические фигуры.

Решением Роспатента от 25.09.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с рядом товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя различных лиц для однородных товаров и услуг. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «ЕВРОТЭК» по свидетельству №365916 [1] с приоритетом от 13.11.2006, зарегистрированный на имя ОАО «Евротэк», в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «EUROTEK» по свидетельству №380725 [1] с приоритетом от 13.11.2006, зарегистрированный на имя ОАО «Евротэк», в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЕВРОТЭК» по свидетельству №394500 [3] с приоритетом от 13.11.2006, зарегистрированный на имя ОАО «Евротэк», в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «EUROTEK» по свидетельству №380724 [4] с приоритетом от 13.11.2006, зарегистрированный на имя ОАО «Евротэк», в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «EUROTEX» по свидетельству №284519 [5] с приоритетом от 02.07.2004, зарегистрированный на имя ЗАО «Научно-производственное предприятие Рогнеда», в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса международной регистрации №1067324 не может быть предоставлена на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ.

В возражении от 23.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление в WIPO об ограничении услуг 42 класса МКТУ;

- ограниченный перечень услуг 42 класса МКТУ относится исключительно к техническим исследованиям, инжинирингу, испытаниям в области программного обеспечения и компьютерного оборудования;

- в результате, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и услуги, как они представлены в ограниченном перечне международной регистрации, являются неоднородными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №284519 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент, состоящий из двух фантазийных слов «EUR» и «TEX», между которыми расположено стилизованное изображение многоцветного листа;

- словесный элемент расположен на фоне композиции изобразительных элементов, включающих изображение дома и различных растительных элементов;

- товарный знак выполнен в цветовой гамме, содержащей множество цветов и оттенков;

- словесный элемент заявленного обозначения состоит из трех слогов (Ю-РО-ТЕК), в то время как словесный элемент противопоставленного товарного знака состоит из двух слогов (ЮР-ТЕКС);

- словесный элемент заявленного обозначения состоит из одного слова, а противопоставленного товарного знака - из двух;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно различное зрительное впечатление за счет различия в

словесных элементах, их различного написания, а также различия изобразительных элементов и общей композиции;

- отсутствие смыслового значения словесных элементов анализируемых обозначений не позволяет провести сравнение по данному критерию;

- таким образом, знак по международной регистрации №1067324 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №284519.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1067324 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 14, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1067324 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.


Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются 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 №1067324 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «EUROTECH», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнена окружность, в центральной части которой параллельно друг другу выполнены три тождественные геометрические фигуры.

Решение Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1067324 на территории Российской Федерации основано на наличии товарных знаков [1-5], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4], как словесные [1, 2], так и комбинированные  **EVROTÉK** [3],  **EUROTEK** [4], включают словесные

элементы «ЕВРОТЭК» [1, 3], «EUROТЕК» [2, 4], выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Изобразительный элемент в товарных знаках [3, 4] размещен над словесным элементом и представляет собой, оригинальную геометрическую фигуру, состоящую из трех одинаковых элементов синего, серого и красного цветов, замкнутых между собой.



Товарный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник, разделенный вертикальной изогнутой линией на две части синего и розового цвета. На фоне прямоугольника выполнены изображения листьев. В верхней синей части прямоугольника стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета размещены словесные элементы «EUR» и «TEX», между которыми выполнено стилизованное изображение листа. Справа и слева от листа выступают дуги белого цвета, в связи с чем создается впечатление, что изобразительный элемент закрывает букву («O» или «U»), либо несколько букв. Над и под словесным элементом выполнены две параллельные прямые, раскрашенные также как и лист, различными цветами (светло-жёлтым, жёлтым, тёмно-жёлтым, оранжевым, красным, тёмно-красным, светло-голубым, голубым, тёмно-голубым, синим, розовым, светло-зелёным, зелёным, тёмно-зелёным, бирюзовым, сиреневым, светло-коричневым). Над последней буквой «X» словесного элемента выполнен элемент «®» который представляет собой знак охраны товарного знака и включен в состав в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] было установлено следующее.

В комбинированных знаках (знаке по международной регистрации №1067324 и товарных знаках [3, 4, 5]) основную индивидуализирующую

функцию выполняют их словесные элементы, которые исполнены крупным шрифтом и размещены в центре обозначений.

Необходимо отметить, что из-за присутствия в товарном знаке [5] изображения листа, загораживающего букву (буквы), словесный элемент не имеет однозначного варианта прочтения (может восприниматься, как два словесных элемента - «EUR» и «ТЕХ», а также как слово «EUROTECH», либо «EURUTECH»).

Словесные элементы, как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков отсутствуют в словарно-справочных источниках. В силу их фантазийности проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «EUROTECH», «ЕВРОТЭК» [1, 3], «EUROTEK» [2, 4], «EUROTECH» («EURUTECH», либо «EUR» и «ТЕХ») [5] совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке. Наблюдается тождество звучания начальной части словесных элементов («EUR-»/«ЕВР-»), то есть той части, с которой начинается обзор обозначения потребителем, и близкое звучание конечной части «-TECH», «-ТЭК», «-ТЕК», «ТЕХ». При этом последние согласные звуки произносятся не четко, поскольку являются глухими. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Что касается графического критерия сходства, то сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет присутствия в них принципиально различных изобразительных элементов, различного композиционного построения и используемой цветовой гаммы.

Знаку по международной регистрации №1067324 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

Согласно данным МБ ВОИС перечень услуг 42 класса МКТУ был скорректирован заявителем следующим образом: «Recherches techniques dans le domaine des matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie dans le


domaine des matériel et logiciels informatiques; essai de matériaux dans le domaine du matériel informatique; recherches en mécanique dans le domaine du matériel informatique; dessin industriel dans le domaine des matériel et logiciels informatiques; services de création d'emballages pour ordinateurs; création d'emballages pour ordinateurs; location d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; élaboration [conception] de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs; hébergement de sites informatiques (sites web); installation de logiciels» (технические исследования в области компьютерного оборудования и программного обеспечения; инжиниринг в области компьютерного оборудования и программного обеспечения; тестирование материалов в области компьютерного оборудования; механические исследования в области компьютерной техники; промышленный дизайн в области компьютерного оборудования и программного обеспечения; услуги дизайнеров в области упаковки компьютеров; аренда компьютеров; компьютерное программирование; дизайн программного обеспечения; консультирование в области компьютерной техники; техническое обслуживание программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); установка программного обеспечения).


По существу данный перечень конкретизирует услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемой международной регистрации.

В перечне товарных знаков [1-4] отсутствуют товары и услуги, однородные товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации после его корректировки, в связи с чем товарные знаки [1-4] не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1067324 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товарного знака [5], то его правовая охрана распространяется исключительно на товары 09 класса МКТУ (данный товарный знак не зарегистрирован для каких-либо услуг).

Поскольку товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака [5], совпадают по роду/виду и назначению с товарами 09 класса МКТУ, указанными в перечне международной регистрации №1067324 (оборудование для обработки информации, оборудование для обработки информации, ЭВМ, магнитные носители информации), коллегия палаты по патентным спорам посчитала достаточным наличия фонетического сходства словесных элементов для вывода о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1067324 и товарного знака [5] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Однако, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, в силу существенных графических отличий обозначений, в случае оказания третьим лицам услуг 42 класса МКТУ, сопровождаемых знаком , и присутствия на рынке товаров 09 класса МКТУ, маркированных товарным

знаком , у потребителей не возникнет представления о принадлежности таких товаров и услуг одному лицу.

В силу указанного, коллегия палаты по патентным спорам посчитала возможным в дополнение к товарам 14, 25 классов МКТУ (в отношении которых на стадии экспертизы не выявлено препятствий для регистрации) предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1067324 также в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.01.2013, отменить решение Роспатента от 25.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1067324 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

14 - Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;

25 - Vêtements, chaussures, chapellerie;

42 - Recherches techniques dans le domaine des matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie dans le domaine des matériel et logiciels informatiques; essai de matériaux dans le domaine du matériel informatique; recherches en mécanique dans le domaine du matériel informatique; dessin industriel dans le domaine des matériel et logiciels informatiques; services de création d'emballages pour ordinateurs; création d'emballages pour ordinateurs; location d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; élaboration [conception] de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs; hébergement de sites informatiques (sites web); installation de logiciels.