

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.07.2010. Данное возражение подано компанией «ЗЭР МЕРКЕЗИ ХИЗМЭТЛЕР ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734999/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008734999/50 на регистрацию товарного знака была подана 06.11.2008 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде трапеции, содержащей полосы разных цветов (светло-голубой, голубой, темно-голубой, светло-синий, синий, темно-синий). На темно-синем фоне расположено слово «ВЕКО» (БЭКО), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734999/50 для всех заявленных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором
Телефон/факс (8-499) 240-33-63

указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарным знаком «ВЕКО» по свидетельству № 122002, приоритет 26.08.1994, «Беко (ЮК) Лимитед», Великобритания [1];

- товарным знаком «ВЕКО» по свидетельству № 169418, приоритет 03.06.1996, «Беко плк.», Великобритания [2];

- знаком «ВЕСО» по международной регистрации № 594825, приоритет 31.07.1992, «E.BEGEROW GMBH & Co», Германия [3].

В Палату по патентным спорам 21.07.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734999/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие владельца товарных знаков [1-2], при этом отмечается, что заявитель и правообладатель указанных противопоставленных регистраций являются родственными компаниями;

- перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации [3] включает в себя очень специфические товары (мембранные фильтры, фильтрующие устройства и оборудование для фильтрации, очистки и стерилизации жидкостей, в частности для производства напитков, химической и химикофармацевтической промышленности);

- круг потребителей таких товаров включает квалифицированных специалистов, хорошо знающих производителей такого оборудования и вероятность смешения на хозяйственном рынке невелика.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложен оригинал письма-согласия с переводом (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех

товаров 07 и 09 классов МКТУ и товаров 11 класса МКТУ: «санитарно-техническое оборудование, в том числе из остеклованных материалов; аппараты для умягчения воды, аппараты для очистки воды, установки для очистки воды, установки для очистки сточных вод; устройства фильтрационные для аквариумов».

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2010, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- копия годового отчета «Коч Холдинг А.Ш.» с частичным переводом (2);
- распечатка из сети Интернет с переводом (3).

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

С учетом даты приоритета (06.11.2008) заявки №2008734999/50 на регистрацию 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой горизонтально-ориентированную трапецию, выполненную в виде чередующихся разноцветных полос. В центре правой полосы расположен словесный элемент «ВЕКО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана обозначению испрашивается в светло-голубом, голубом, темно-голубом, светло-синем, синем, темно-синем цветовом сочетании в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ВЕКО» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ВЕКО» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ. Следует отметить, что правообладателем знака является компания «Беко (ЮК) Лимитед», Великобритания, а не ошибочно указанная в решении Роспатента – «Беко плк.».

Противопоставленный знак «ВЕСО» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами (буквы имеются и в русском, и в латинском алфавитах). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «ВЕКО», что обуславливает вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита (как в русском варианте, так и в латинском варианте), что графически сближает знаки. Различие в исполнении букв (стилизация букв «Е» и «О»), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку стилизация букв незначительна и слова легко прочитываются, а изобразительный элемент служит фоном для словесного элемента.

Товары 07 и 09 классов МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых обозначений, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства. Владелец противопоставленных знаков [1-2] дал свое согласие (1) на использование и регистрацию обозначения по заявке № 2008734999/50 в отношении всех заявленных товаров, приведенных в заявке. Кроме того, в письме-согласии указано, что он является родственной заявителю компанией, что подтверждается также сведениями годового отчета (2).

Принимая во внимание изложенное, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено предоставление согласия при рассмотрении возражения от 21.07.2010, которое устраняет причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат в своем составе словесные элементы «ВЕКО/ВЕСО», которые могут читаться и по-русски, и по-английски. Следует отметить, что прочтение указанных слов в соответствии с правилами английского языка позволяет установить их фонетическое тождество.

Буквенные знаки, которыми выполнены сопоставляемые обозначения, имеют одинаковое начертание (как в русском варианте, так и в латинском варианте), что графически сближает знаки. Различие в исполнении букв (стилизиция букв «Е» и «О»), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку стилизация букв незначительна и слова легко прочитываются, а изобразительный элемент служит фоном для словесного элемента.

Отсутствие семантики и второстепенность графической проработки обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, в связи с чем сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства словесных элементов.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

В соответствии с уточненным заявителем перечнем товаров правовая охрана заявленного изобретения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ: «санитарно-техническое оборудование, в том числе из остеклованных материалов; аппараты для умягчения воды, аппараты для очистки воды, установки для очистки воды, установки для очистки сточных вод; устройства фильтрационные для аквариумов».

Товары 11 классов МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака [3], относятся к мембранным фильтрам, фильтрующим устройствам и

оборудованию для фильтрации, очистки и стерилизации жидкостей, в частности для производства напитков, химической и химикофармацевтической промышленности.

Очевидно, что перечисленные товары заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] относятся к оборудованию для очистки и фильтрации различных жидкостей (в том числе, воды). В этой связи сопоставляемые товары 11 класса МКТУ признаны однородными, поскольку они имеют одно назначение и соотносятся друг с другом как вид-род, а также могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ и, следовательно ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.07.2010, отменить решение Роспатента от 24.06.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008734999/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 07 - машины, станки и промышленные роботы для обработки дерева, металлических и стеклянных материалов, пластмасс; машины и роботы для строительных работ; конвейеры, подъемные и транспортировочные машины и механизмы, в том числе элеваторы, подъемники, эскалаторы, лебедки, ворота; машины и роботы для обработки зерна, фруктов, овощей и кормов, применяемые в сельском хозяйстве и животноводстве; двигатели и электродвигатели, их части и принадлежности для них (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, машины, инструменты, двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); вкладыши подшипников, подшипники, шариковые подшипники, керамические подшипники; машины для снятия и установки колес; генераторы переменного тока, генераторы, генераторы электрические, использующие солнечную энергию генераторы; машины для окрасочных работ, краскораспылители, электрические машины и пистолеты для перфорирования, пистолеты для нанесения клея электрические, пульверизаторы и распылители воздуха и жидкостей, дрели ручные электрические, пилы ручные (машины), машины для резки, машины для навивки спирали; нагнетатели воздуха, компрессоры, установки для мойки транспортных средств и роботы, используемые на производстве; сварочные машины и роботы для сварочных работ; печатные машины; детали и части печатных машин; машины и роботы упаковочные, этикетировочные, классифицирующие, разливочно-укупорочные и закаточные; машины для текстильной промышленности, швейные машины и промышленные роботы для текстильной промышленности; насосы (за исключением частей машин и двигателей); электрическое кухонное оборудование для шинкования, перемалывания, крошения, рубки, измельчения, дробления, смешивания, растирания; машины стиральные, машины для мойки посуды, стиральные машины с сушкой; электрические машины и пылесосы для чистки ковров, полов или для уборки территорий вне помещений, а также детали и компоненты для них.
- 09 - приборы и инструменты для измерений, лабораторные и для научных исследований; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, в том числе устройства для обработки информации, устройства для передачи и воспроизведения, компьютерное оборудование, компьютерное программное обеспечение; магнитные носители информации, оптические носители информации, экспонированные пленки (носители информации); антенны, спутниковые антенны, усилители звука и детали к ним; автоматы торговые, автоматы

для продажи билетов, аппараты кассовые; электронные компоненты, используемые в электронной аппаратуре; счетчики и таймеры, используемые для измерения расхода за единицу времени; защитная одежда, спасательные и защитные устройства и оборудование; очки, очки солнцезащитные, линзы, а также чехлы, футляры, детали и принадлежности для них; устройства и оборудование для передачи, преобразования и накопления электрической энергии, в том числе кабели и источники питания, используемые в электротехнике и электронике; устройства сигнальные аварийные (за исключением сигнальных аварийных устройств для транспортных средств), звонки электрические; утюги; утюги электрические и паровые; оборудование для управления потоками транспортных средств, светофоры, устройства и оборудование для передачи сигналов; огнетушители и машины пожарные, в том числе помпы пожарные; приспособления для аппаратов для электросварки, в том числе электроды для сварки; радары, сонары, приборы и устройства ночного видения или для улучшения ночного видения; устройства электрические для уничтожения и отпугивания насекомых, в том числе летающих; двери автоматические, турникеты автоматические, электрические или электронные системы для открывания-закрывания дверей для помещений; устройства для электролиза и гальванизации; аноды, катоды; магниты, магниты декоративные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.