

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, 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 22.12.2008, поданное от имени компании КОНТАКТ ГмбХ Электрише Бауэlemente, Германия (далее – владелец международной регистрации), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №630568, при этом установила следующее.

Международная регистрация №630568 произведена Международным Бюро ВОИС 20.12.1994 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 09.11.2006 на имя немецкой компании CONTACT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG ELEKTRISCHE BAUELEMENTE, 30, Gewerbestrasse, 70565 STUTTGART в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №630568 является словесным и представляет собой слово «EPIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.09.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №630568 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак «EPIC» по международной регистрации №630568 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя компании «Иксел Свитчинг Корпорейшн», 255 Индепенденс Драйв, Хьяннис, Массачусетс 02601, Соединенные Штаты Америки товарным знаком «EPIX» по свидетельству №203931 с приоритетом от 11.108.1999.

Сходство обусловлено фонетическим и графическим сходством слов «EPIC» и «EPIX», входящих в состав международной регистрации №630568 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №203931.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.12.2008 владелец международной регистрации №630568 выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №630568 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №203931 отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- сравниваемые обозначения фонетически отличаются длительностью звучания, а также составом согласных букв. Так, русская транслитерация слова «EPIC» может быть представлена как «эпик», а слова «EPIX» - как «эпикс» или «эпи» в зависимости от языка, с которого производится транслитерация;

- обозначение «EPIC» визуально отличается от товарного знака «EPIX» по свидетельству №203931, поскольку графика латинской буквы «X» придает словам, которые на нее оканчиваются, особенно коротким, отличие от сходных слов, оканчивающихся на иные буквы;

- слово «EPIC» в переводе с английского языка может означать «эпическая поэма, эпопея, эпический, легендарный» (см. Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова «Новый большой англо-русский словарь». Том 1. – М.: Издательство «Русский язык», 2001, стр. 681). В свою очередь слово «EPIX» не имеет смыслового значения. Вследствие наличия семантики у заявленного обозначения и ее отсутствия у противопоставленного товарного

знака, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- в перечень международной регистрации №630568 входят как родовое понятие «электрические и электронные элементы», так и видовое понятие «соединители и вилки», а также части товаров, указанных в качестве видового понятия – «части соединителей и вилок, в частности, контакты для соединителей и вилок, коробки для соединителей и вилок, крышки для коробок для соединителей и вилок»;

- по мнению владельца международной регистрации №630568 товары 09 класса МКТУ «соединители и вилки» нельзя считать однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №239829, таким как приборы электросвязи - «выключатели, переключатели, прерыватели (электро)связи», поскольку сравниваемые товары являются товарами разного назначения, у них различные условия сбыта и круг потребителей;

- 19.12.2008 компанией «КОНТАКТ ГмбХ Электрише Бауэлементе» было в Палату по патентным спорам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №203931 в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №630568 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «connectors or plugs; parts of connectors or plugs, particularly tip inserts for connectors or plugs, socket inserts for connectors or plugs, boxes for connectors or plugs, covers of boxes for connectors or plugs».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 2001 на 2 л. [1];

- распечатка из сети Интернет <http://slovari.yandex.ru> на 1 л. [2];

- копия страниц из «Толкового словаря по радио-электронике» П.К. Горохова, М.: «Русский язык», 1993 на 2 л. [3];

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203931 от 19.12.2008 на 1 л. [4].

Изучив материалы дела и выслушав представителя владельца международной регистрации, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (06.09.2006) международной регистрации №630568 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с

комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ сходства знака по международной регистрации №630568 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №203931 показал следующее.

Знак по международной регистрации №630568 является словесным и представляет собой слово «EPIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №630568 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «electric and electronic elements, particularly connectors or plugs; parts of connectors or plugs, particularly tip inserts for connectors or plugs, socket inserts for connectors or plugs, boxes for connectors or plugs, covers of boxes for connectors or plugs» (электрические и электронные элементы, в частности соединители и вилки; части соединителей и вилок, в частности контакты соединителей и вилок, коробки для соединителей и вилок, крышки для коробок для соединителей и вилок). Слово «EPIC» (транслитерация «э-пик») имеет семантическое значение и переводится с английского языка как «1. эпос, эпический; 2. эпопея; 3. эпический; 4. огромный, грандиозный» (см. перевод из «Англо-русского

словаря общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №630568 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «EPIX» по свидетельству №203931, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «EPIX» по свидетельству №203931 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «выключатели, переключатели, прерыватели (электро)связи». Слово «EPIX» смыслового значения не имеет. Ввиду отсутствия смыслового значения не представляется возможным установить связь слова «EPIX» с каким-либо языком, использующим латинский алфавит, поэтому оно может быть транслитерировано на русский язык по правилам чтения латинских слов как «э-пикс».

При сравнительном анализе знака «EPIC» по международной регистрации №630568 и противопоставленного товарного знака «EPIX» было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «EPIC» (произносится как «э-пик») и «EPIX» (произносится как «э-пикс») практически совпадает состав звуков и букв и можно говорить о фонетическом вхождении одного обозначения в другое. Фактически обозначения отличаются друг от друга только одной буквой в конце слова. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «EPIC» и «EPIX» за счет близости состава звуков, числе слогов, месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования

латинских букв черного цвета, выполненных одинаковым стандартным шрифтом.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее.

Наличие семантики у слова «EPIC» и ее отсутствие у слова «EPHX» не позволяет сопоставить данные обозначения по семантическому критерию сходства. Однако следует принять во внимание, что данные слова имеют иностранное происхождение. Смысл слова иностранного происхождения «EPIC» не является широко известным на территории Российской Федерации и в этой связи рядовым потребителем слова «EPIC» и «EPHX», выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней услуг международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары «электрические и электронные элементы, в частности соединители и вилки; части соединителей и вилок, в частности контакты соединителей и вилок, коробки для соединителей и вилок, крышки для коробок для соединителей и вилок» международной регистрации №630568 и товары «выключатели, переключатели, прерыватели (электро)связи», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку представляют собой элементы электрооборудования. Необходимо учитывать также совместную встречаемость товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями в обиходе и в продаже. Указанные товары, как правило, реализуются в одних и тех же местах, что обуславливает возможность смешения производителей данных товаров потребителем.

Таким образом, сделанный в заключении экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №203931 в отношении однородных товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «ЕРІХ» по свидетельству №203931 действовала на дату принятия (20.01.2009) возражения от 22.12.2008 к рассмотрению, в этой связи учет обстоятельств, возникших позднее даты принятия возражения к рассмотрению, не может быть учтен при его рассмотрении.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 22.12.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.09.2008.**