

Палата по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пикчер Интернейшнл ЛТД», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ЕВРОДОМ» по свидетельству № 227213, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЕВРОДОМ» по заявке № 2001704103/50 с приоритетом от 13.02.2001 произведена 05.11.2002 за № 227213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроДом», 241000, г. Брянск, ул. Октябрьская, 36, кв. 17 (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый знак является комбинированным и состоит из изобразительного и словесного «ЕВРОДОМ» элементов. Изобразительный элемент носит абстрактный характер – треугольник, символизирующий дом, указательная стрелка в виде стилизованного изображения буквы «Е» указывает на месторасположение. Знак охраняется в черном, зеленом, красном, белом цветах.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.09.2006 выражена просьба лица, его подавшего, о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227213 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет, а именно:

1. комбинированный товарный знак со словесным элементом «EURO ДОМ» по свидетельству № 223255 (заявка № 2000728592/50) с приоритетом от 22.09.2000 в отношении услуг 42 класса МКТУ [1];

2. комбинированный товарный знак со словесным элементом «EURO ДОМ» по свидетельству № 200379 (заявка № 2000722033/50) с приоритетом от 22.09.2000 в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

- товарные знаки сходны до степени смешения по фонетическому и визуальным критериям сходства;

- услуги 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных знаков, соответственно [2] и [1], однородны услугам 35, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- присутствие на рынке сходных знаков, принадлежащих разным производителям, приводит к размыванию товарного знака и к смешению услуг;

- поскольку товарные знаки не содержат сведений, прямо не соответствующих действительности, но могут порождать такую возможность косвенным образом, то такие знаки могут быть признаны способными ввести потребителя в заблуждение.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЕВРОДОМ» по свидетельству № 227213 недействительной частично, а именно, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- регистрации оспариваемого и противопоставленного знаков на 7л;
- письмо ФГУ ФИПС от 23.12.2005 за № 41-2395-12 на 3 л.

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения. А именно:

- имеются существенные отличия в изображении треугольников и изобразительного элемента в целом;
- словесное обозначение оспариваемого знака отличается от словесного элемента противопоставленных знаков по написанию и по смыслу;
- словесное обозначение оспариваемого знака размещено под изобразительным, тогда как словесное обозначение противопоставленных знаков наложено на изобразительный элемент.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.01.2007, лицо, подавшее возражение, представило материалы, не изменяющие мотивы возражения, а именно:

- страницы сети Интернет с адресами магазинов лица, подавшего возражение, на 14 л.;
- фотографии отделов магазинов «Еуго дом» на 16 л.;
- страницы журнала «Shoppingguide» Гринвич на 4 л.;
- страницы буклета Торгового центра «Ареал», № 1, 2007, на 4 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления 13.02.2001 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителя или места происхождения, которое не соответствует действительности (п. 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 (пункт 14.4.2.4 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и, расположенного под ним словесного элемента «ЕВРОДОМ», выполненного заглавными буквами русского языка стандартным шрифтом, при этом буквы «Е» и «Д» выполнены более крупным шрифтом. Изобразительный элемент выполнен в виде треугольника, в левую грань которого вписана стрелка, указывающая в середину фигуры. Знаку предоставлена охрана в черном, зеленом, красном, белом цветах.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде треугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «EURO ДОМ». Слово «EURO» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом буква «Е» выполнена более крупным шрифтом. Слово «ДОМ» выполнено заглавными буквами латинского алфавита более мелким стандартным шрифтом чем другой словесный элемент. Словесные элементы «EURO», «ДОМ» исключены из самостоятельной правовой охраны. Знаку предоставлена правовая охрана в белом, синем, красном, голубом цвете.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде треугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «EURO ДОМ». Слово «EURO» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом буква «Е» выполнена более крупным шрифтом. Слово «ДОМ» выполнено заглавными буквами латинского алфавита более мелким стандартным шрифтом чем другой

словесный элемент. Словесные элементы «EURO», «ДОМ» исключены из самостоятельной правовой охраны. Знаку предоставлена правовая охрана в белом, синем, красном, голубом цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал их сходство до степени смешения по фонетическому и визуальным критериям сходства.

Сходство словесного элемента оспариваемого знака и словесных элементов противопоставленных знаков по фонетическому признаку обусловлено одинаковым количеством слогов, гласных букв и их одинаковым расположением относительно друг друга. Кроме того, различие во второй букве рассматриваемых обозначений не влияет на общее впечатление от знаков, создаваемое при произношении.

Использование латинского алфавита при написании одной части противопоставленных знаков «EURO» не влияет на восприятие знаков в целом.

Наличие в оспариваемом и противопоставленных знаках изобразительных элементов в виде треугольников, расположенных в верхней части знаков и композиционно связанных со словесными элементами, обуславливает сходство рассматриваемых знаков по графическому признаку. А именно, треугольники являются равнобедренными, катеты которых имеют одинаковую длину и выполнены жирными линиями. При этом, как в треугольнике оспариваемого знака, так и в треугольнике противопоставленных знаков, один из катетов имеет надрыв.

Словесный элемент оспариваемого знака является искусственно образованным словом, в то время как словесные элементы противопоставленных знаков исключены из самостоятельной правовой охраны. Отмеченное позволяет утверждать о невозможности проведения анализа знаков по семантическому признаку.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

При определении однородности услуг следует руководствоваться таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности. Услуги, относящиеся к одному виду и оказываемые в одной области деятельности, могут быть признаны однородными.

Необходимо отметить, что услуги 42 класса МКТУ оспариваемого знака, в частности, «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1] «реализация товаров» по следующей причине.

«Обеспечить» - это снабдить кого-либо чем-либо в нужном количестве, а слово «реализовать» - это осуществлять, исполнить; то же что продать (пример – реализовать товар). Т.е. обеспечивать товарами означает снабдить ими. Снабжение продуктами или напитками осуществляется или реализовывается любыми способами: оптовые поставки, через торговые сети и т.д.

Значения словосочетаний «реализация товара» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» пересекаются. В первом случае говорится о продаже товаров, преимущественно. Во втором случае речь идет о предоставлении кому-либо или каким-то организациям нужных им пищевых продуктов и напитков. Соответственно зона пересечения может быть охарактеризована как ситуация продажи пищевых продуктов и напитков.

Кроме того, исходя из смыслового значения глаголов «обеспечить» и «реализовывать» очевидно, что реализация, в частности, продажа пищевых продуктов и напитков, является одной из форм обеспечения пищевыми продуктами и напитками.

Таким образом, в отношении любых товаров, в том числе пищевых продуктов и напитков, услуги «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» и «реализация товаров» относится к одному виду услуг, они имеют общую функцию – обеспечить потребителя необходимыми ему товарами в нужном количестве. По указанной причине такие услуги могут быть признаны однородными.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; проектно-конструкторские разработки» оспариваемого знака являются идентичными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

Следует отметить, что услуги 35 класса МКТУ, в частности, «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, признаны однородными услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования, оценки в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами» консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса» противопоставленного знака [2], так как они соответствуют основным признакам однородности услуг: их роду (виду) и назначению. Указанные услуги связаны с управлением и есть все основания считать их частными (видовыми) позициями, подпадающими под рядовое понятие «менеджмент, администрирование».

Менеджмент – совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления производством и сбытом с целью повышения их эффективности и увеличения прибыльности. (Современный словарь иностранных слов, М., «Русский язык», 1999, стр. 371).

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения и предназначены для маркировки однородных услуг.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

Необходимо также отметить, что лицом, подавшим возражение, организована сеть магазинов в различных городах России. Узнаваемость лица, подавшего возражение, в различных регионах достигнута благодаря широкому использованию противопоставленных товарных знаков.

В силу того, что знаки лица, подавшего возражения, узнаваемы потребителями, присутствие на рынке наряду с ними сходного до степени



смешения знака может привести к их размыванию и породить в сознании потребителя о принадлежности этих знаков одному производителю.

В силу изложенного, можно признать доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 2 статьи 6 Закона, убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.09.2006 и признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЕВРОДОМ» по свидетельству № 227213 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

(511)

- 31 сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных.
- 35 офисная служба.
- 40 обработка материалов.
- 42 обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны.