

**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 27.11.2013, поданное компанией LEX-COM Informationssysteme GmbH, Rüdeshheimer str. 23, 80686 München, Germany (ЛЕКС-КОМ Информационсистеме ГмбХ, Рюдесхаймерштрассе 23, 80686 Мюнхен, Германия), (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477320, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011730582 с приоритетом от 16.09.2011 зарегистрирован 24.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №477320 в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ДВ», г. Тольятти, Самарская обл. (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №477320 представляет собой комбинированное обозначение  **Jetka**, включающее словесный элемент «Jetka», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент выполнен с заглавной буквы «J» и размещен справа от изобразительного элемента в виде круга синего и голубого цветов, внутри которого размещены четыре дуги синего цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о

том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №477320 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «JETKA» является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком «ETKA» по международной регистрации №924030;

- обозначение «JETKA» состоит из двух слогов и с учетом общепринятой транслитерации латинских букв по ГОСТу от 2000 г., будет произнесено российским потребителем как [ЙЭТ-КА], с ударением на первый слог;

- данный вариант произнесения также соответствует правилам чтения немецкого и итальянского языков;

- альтернативно, обозначение может быть прочитано как [ДЖЭТ-КА], согласно правилам чтения английского языка, как [ХЭТ-КА], согласно правилам испанского языка, или [ЖЭ-ТКА] - по правилам французского языка;

- однако данные варианты прочтения являются маловероятным, так как характерны лишь для конкретного языка, требуют его знания и не закреплены какими-либо стандартами в качестве общепринятого способа транслитерации латиницы, в связи с чем, они не очевидны для русскоязычного потребителя;

- товарный знак «ETKA» также состоит из двух слогов, скорее всего, будет воспринят российскими потребителями как выполненный буквами русского алфавита и будет произноситься как [ИЭТ-КА], также с ударением на первый слог;

- альтернативно, при восприятии данного обозначения в качестве образованного латинскими буквами, данное слово может быть прочитано как [ЭТ-КА];

- представляется очевидным, что наиболее вероятные варианты прочтения знаков являются тождественными;

- в альтернативных вариантах произнесения сравниваемые обозначения будут тождественны по составу гласных, крайне близки по составу согласных звуков, будут иметь одинаковое расположение идентичных звуков по отношению друг к другу, равное количество слогов и одинаковое место постановки ударения;

- кроме того, будет присутствовать полное фонетическое вхождение обозначения «ЕТКА» в товарный знак «JETKA»;

- таким образом, при звуковом восприятии указанные знаки будут смешены потребителем;

- наличие изобразительного элемента в товарном знаке №477320 существенно не влияет на визуальный образ, создаваемый обозначением, поскольку не имеет характерных графических особенностей, представляя собой ординарный рисунок в виде некоей технической детали;

- словесные элементы «JETKA» и «ЕТКА» выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, при этом их буквенный состав и расположение букв по отношению друг к другу является практически идентичным, кроме того, словесные элементы имеют одинаковое цветовое исполнение;

- таким образом, общее зрительное впечатление, производимое знаками, может повлечь за собой их смешение;

- сравниваемые словесные элементы не имеют какого-либо определенного лексического значения, относятся к разряду фантазийных слов, лишенных определенных смысловых ассоциаций;

- данный факт дополнительно усиливает сходство обозначений, так как ввиду отсутствия конкретных словарных значений, ассоциации, создаваемые сравниваемыми знаками при их прочтении будут формироваться только за счет их звучания, тем самым, обуславливая первостепенную значимость именно фонетической составляющей обозначений;

- товары и услуги 09, 35, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях товарного знака по свидетельству №477320 и международной регистрации №924030,

относятся к одной области - компьютерным продуктам и технологиям, имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей, то есть являются однородными;

- обозначение «ЕТКА» используется лицом, подавшим возражение, в основном для маркировки электронного каталога оригинальных автомобильных запчастей для марок Seat, Skoda, Audi и Volkswagen, услуг связанных с предоставлением доступа к данному ресурсу, а также иных сопутствующих услуг;

- товарный знак «ЕТКА» приобрел высокую репутацию и заслужил доверие потребителей, что обуславливает возможность смешения знаков и может привести к введению потребителей в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №477320 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- публикация международной регистрации №924030 с переводом на русский язык [1];
- публикация регистрации №477320 [2];
- выдержка из ГОСТ от 2000 [3];
- правила транслитерации немецкого языка [4];
- правила транслитерации итальянского языка [5];
- правила транслитерации английского языка [6];
- правила транслитерации испанского языка [7];
- правила транслитерации французского языка [8];
- письмо от группы компаний Фольксваген с переводом на русский язык [9];
- руководство пользователя 2008 [10];
- руководство пользователя 2012 [11];
- копия лицензионного договора [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №477320 в установленном порядке был ознакомлен с возражением, а именно в адрес правообладателя (ООО «ДВ», 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 44Б, оф. 207А) и его представителя (Тарасову В.М., 445040, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 5160) были направлены уведомления от 03.02.2014 о поступлении возражения и дате его рассмотрения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.04.2014, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (16.09.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №477320 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (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 том числе в соответствии с международным договором 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.

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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №477320 с приоритетом от 16.09.2011

представляет собой комбинированное обозначение  **Jetka**, включающее словесный элемент «Jetka», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета с заглавной буквы «J». Слева от словесного элемента выполнен изобразительный элемент в виде кольца, окрашенного синем и голубым цветом, которое имеет неровный внутренний контур. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения знака по международной регистрации №924030, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «ЕТКА», которое может с одинаковой вероятностью восприниматься как выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельству №477320 и знака по международной регистрации №924030 на тождество и сходство было установлено следующее.

Следует учесть, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «Jetka», который доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «Jetka» оспариваемого товарного знака, также как и словесный элемент «ЕТКА» противопоставленного знака, не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения являются фантазийными. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными видами шрифтов буквами черного цвета, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Словесный элемент «Jetka» может иметь различные варианты прочтения ([ЙЭТКА], [ДЖЭТКА], [ЖЭТКА]). Слово «ЕТКА» может быть прочитано как слово русского языка ([ЙЭТКА]), а также как слово, выполненное буквами латинского алфавита ([ЭТКА]).

Очевидно, что первые слоги сравниваемых элементов имеют сходное звучание, а второй слог является фонетически тождественным. При этом имеются варианты произнесения первых слогов, при которых звучание словесных элементов в целом тождественно ([ЙЭТКА]). Оба словесных элемента произносятся с ударением на первом слоге, а, кроме того, следует констатировать, что имеет место фонетическое вхождение в словесный элемент «Jetka» в качестве доминирующей составляющей противопоставленного товарного знака «ЕТКА». На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о фонетическом сходстве товарных знаков.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и графического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, товарный знак по свидетельствам №477320 и знак по международной регистрации №924030 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

В перечне сравниваемых товарных знаков представлены идентичные, либо совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей, местам реализации товары и услуги 09, 35, 42 классов МКТУ (базы данных, компьютерные



программы и услуги, взаимосвязанные с товарами), в связи с чем они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №477320 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, из совокупности представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что знак «ЕТКА» по международной регистрации №924030 используется правообладателем для маркировки электронного каталога оригинальных автомобильных запчастей для марок Seat, Skoda, Audi и Volkswagen.

С учетом длительного присутствия данной продукции на российском рынке (с 2008 года), появление на рынке однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, способно вызвать в сознании потребителя представление о том, что производитель данных товаров (услуг) имеет непосредственное отношение, либо экономически связан с немецкой компанией ЛЕКС-КОМ Информационсистеме ГмбХ – правообладателем противопоставленного знака, что не соответствует действительности.

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

**удовлетворить возражение от 27.11.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477320 недействительным полностью.**