

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 19.10.2015, поданное компанией Эссентра плк., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723085 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013723085 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 09, 16, 17, 20, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ESSENTRA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.06.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01, 02, 06, 07, части товаров 09, всех товаров 16, 17, 20, 34 и части услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ESCENTRA» по свидетельству №353871 с приоритетом от 19.09.2006, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- знаком «ESSENTA» по международной регистрации № 858712 с конвенционным приоритетом от 21.01.2005, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- права на товарный знак по свидетельству №353871 переданы заявителю по договору отчуждения, зарегистрированного Роспатентом 19.08.2015 за №РД0179369;

- противопоставленный знак по международной регистрации №858712 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (08.07.2013) даты поступления заявки №2013723085 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «ESSENTRA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ESCENRA» по свидетельству №353871 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак «ESSENTA» по международной регистрации № 858712 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом 19.08.2015 за №РД0179369, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №353871 стал заявитель, ввиду чего данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и знака по международной регистрации [2] показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ESSENTRA/ESSENTA» в силу близкого к тождеству звучания. Сравнимые знаки выполнены буквами одного и того же алфавита (латинского), что их также сближает визуально.

Поскольку словесные элементы «ESSENTRA/ESSENTA» не имеют лексического значения, провести семантический анализ сходства не представляется возможным.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; счетные

машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение», в отношении которых испрашивается правовая охрана, и товаров 09 класса МКТУ «электрическая аппаратура и инструменты для записи, обработки, анализа и воспроизведения медицинские и связанные с ними; программное обеспечение, включая для сетей (интерфейсы) для использования в медицинских приложениях», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №858712, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к аппаратуре для обработки информации (записи и воспроизведения), компьютерным программам на разных носителях, имеют один круг потребителей и назначение.

Что касается товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, кинематографические, приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2], то они не являются однородными, поскольку имеют различные вид, назначение и круг потребителей.

С учетом указанных обстоятельств, заявленное обозначение по заявке №2013723085 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, кинематографические, приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты» и услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2015, изменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке 2013723085.**