

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

№ 22, Июнь 2017

Решения апелляционной комиссии по делам промышленной собственности

I Протесты

- Решение № 1596-0

Более ранние товарные знаки

JET



Оспоренный товарный знак



Оспоренный товарный знак не является схожим до смешения с товарными знаками подателя протеста.

Противопоставляемые товарные знаки не являются визуально, фонетически и семантически идентичными или аналогичными. Комиссия не согласна с подателем протеста в том, что словесные элементы GAS и JET должны рассматриваться отдельно, и что смешение следует оценивать исключительно на основе элемента JET. Потребитель воспринимает слово «jetgas» как единое целое, не разделяя его на два отдельных слова. Средний потребитель в Эстонии, который может в какой-то степени быть привыкшим к англоязычной рекламе и использованию в товарных знаках словесных элементов на английском языке, в данном случае, не будет ошибаться относительно коммерческого происхождения сопоставляемых товарных знаков для услуг в классах 35 и 39.

Протест был отклонен.

• Решение № 1627-0

Более ранний товарный знак

Оспоренный товарный знак

HUMER

HUUMAAR

Оспоренный товарный знак не является схожим до смешения и не ассоциируется с товарным знаком подателя протеста.

Учитывая, что товарные знаки имеют различную длину, знак заявителя имеет несколько доминирующих различий, легко воспринимаемых большинством потребителей, и сходство между начальными частями обозначений, при рассмотрении товарных знаков в целом, не является решающим, апелляционная комиссия считает, что знаки визуально имеют больше различий, чем сходства.

Апелляционная комиссия согласна с подателем протеста, что для заинтересованной общественности Эстонии сравниваемые товарные знаки являются словами, не имеющими значение, и появление описанных заявителем ассоциаций не является вероятным и не доказано. Заинтересованная общественность Эстонии не обладает знанием французского языка на таком уровне, чтобы предполагать у нее наличие широкого спектра французской лексики.

Фонетическое сравнение товарных знаков показывает, что оспариваемый знак содержит буквы, которые не присутствуют в товарном знаке подателя протеста и при произношении не воспроизводятся. Следовательно, слова Numer и HUUMAAR фонетически разные. Поскольку различия в противопоставленных товарных знаках достаточно ясны и очевидны для потребителей, частичная идентичность и совпадение в классах товаров не имеют отношения к делу.

Протест был отклонен.

• Решение № 1360-0

Оспоренный товарный знак

Trahter Bogdan

Заявитель отказался от дальнейшего спора.

Преимущественное право должно принадлежать оспаривающей стороне, чтобы оно считалось достаточным основанием для удовлетворения протеста. Комиссия отмечает, что податель протеста был исключен из реестра, поэтому он не может быть субъектом прав.

Даже если законное существование оспаривающей стороны возобновится, преимущественные права не будут уже принадлежать ей, поскольку знак «Trahter Bogdan» был принят к использованию третьей стороной в 2007 году и в последствии был использован различными лицами, в том числе, самим подателем протеста.

Аргументы, касающиеся недобросовестности, связаны с обстоятельствами подачи заявки и не связаны с последующим возникающим исключительным правом заявителя, которое может ущемить права подателя протеста в качестве заинтересованной стороны. Таким образом, комиссия рассмотрела аргументы, касающиеся недобросовестности, несмотря на то, что податель протеста больше не является участником разбирательства. По мнению комиссии, недобросовестность может быть доказана исключительно на основании того факта, что заявитель не отозвал свое заявление, несмотря на то, что он полностью осознает тот факт, что у третьих лиц были интересы и права в отношении оспариваемого знака.

Заявитель не отреагировал на ответ на заявление о намерениях, выразив, по мнению комиссии, желание отказаться от участия в дальнейших спорах.

Протест был удовлетворен.

• Решение №1500-0

Более ранние товарные знаки

Оспоренный товарный знак

CHILL OUT

CHILLER

CHILL OUT + kuju

Оспоренный товарный знак является схожим до смешения и ассоциируется с товарными знаками подателя протеста.

Противопоставленные обозначения визуально совпадают в пяти буквах в начале обозначений, что является доминирующей и самой запоминающейся для потребителя частью. Потребители не обязательно будут созерцать рассматриваемые товарные знаки рядом друг с другом на товарах, и они, скорее всего, будут полагаться на свои впечатления и память. Противопоставленные товарные знаки совпадают фонетически в отношении четырех букв, единственное различие заключается в их окончаниях.

Сравнивая противопоставленные товарные знаки концептуально, необходимо учитывать понимание эстонским потребителем значения обозначения. Комиссия согласна с подателем протеста: слово «chill» следует рассматривать не в отношении потенциального прямого перевода, а скорее в отношении общего контекста и использования.

Поскольку товарные знаки визуально, фонетически и концептуально схожи и используются для обозначения одинаковых товаров, смешение и ассоциацию знаков потребителем можно считать вероятными.

Протест был удовлетворен.

• Решение № 1507-0

Более ранний товарный знак

REVLON

Оспоренный товарный знак

REVONE

Оспоренный товарный знак является схожим до смешения и ассоциируется с товарным знаком подателя протеста.

Противопоставленные знаки не имеют смыслового значения, поэтому концептуальный аспект не влияет на анализ сходства двух знаков.

Фонетически противопоставленные знаки очень похожи. Вполне вероятно, что из-за эстонских правил произношения эстонский потребитель поставит акцент на первый слог REV, идентичный для обоих обозначений.

Знаки также визуально очень похожи. Товарный знак подателя протеста и оспоренный товарный знак состоят из 6 букв, они написаны с использованием одного и того же шрифта и визуально воспринимаются одинаково. Несмотря на то, что оспоренный товарный знак содержит изобразительную часть, это всего лишь очень незначительный штрих - прямоугольник цвета фуксии, которого потребитель, вероятнее всего, не запомнит.

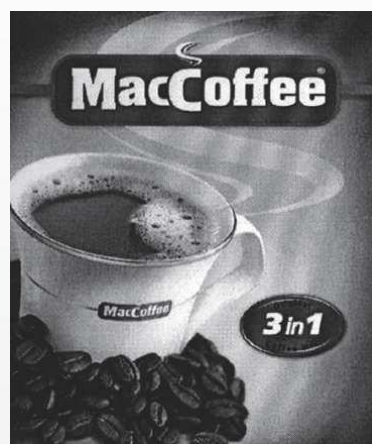
Протест был удовлетворен.

• Решение № 1448-0

Более ранний товарный знак

McSAFE

Оспоренный товарный знак



Оспоренный товарный знак не является схожим до смешения и не ассоциируется с товарным знаком подателя протеста.

По мнению комиссии, ясно, что обозначение MacCoffee 3 in 1 + изображение должно рассматриваться как товарный знак в целом. Комбинация 3 в 1 и визуальные элементы оспоренного товарного знака имеют значительный вес в отличии от более раннего товарного знака. Таким образом, по мнению комиссии, товарный знак заявителя в целом отличается от раннего товарного знака.

Комиссия установила, что между этими двумя товарными знаками нет визуального сходства. Оспоренный товарный знак длиннее, имеет больше отличительных элементов, специфический шрифт, и в нем заметно использование спаренных букв. Эти различия также фонетически очевидны.

Сравниваемые товарные знаки связаны с кофе, однако комиссия считает, что концептуально их значения различны. Ранний товарный знак относится к кофе, тогда как знак заявителя непосредственно относится к растворимому кофе, используемому для приготовления кофе, и к маркетингу продукта. Отличительная особенность товарных знаков еще раз подчеркивается тем фактом, что услуги и товары, подпадающие под охрану товарных знаков, различны, а каналы их распределения различаются.

Протест был отклонен.

II Жалобы

• Решение № 1679-0

Жалоба на решение об отказе в регистрации товарного знака VIRU VALGE HÕBE

Патентный департамент отказался зарегистрировать товарный знак VIRU VALGE HÕBE в отношении товаров класса 33 (алкогольные напитки, кроме пива).

Комиссия установила, что заявитель представил достаточно доказательств, подтверждающих репутацию своего ранее зарегистрированного товарного знака VIRU VALGE. Комиссия пришла к выводу, что добавление дополнительного элемента к хорошо известному и обладающему высокой различительной способностью обозначению, даже если первое является в какой то мере описательным, не делает обозначение в целом описательным и не обладающим различительной способностью.

Тот факт, что эстонский словарь под словом VALGE (белый) дает длинное объяснение и включает в себя пару слов «valge viin» (белая водка), не дает оснований предусматривать, что потребитель считает слово «valge» (белый) как ссылку на водку. Описательный характер слова должен быть ясным и четко различимым, что в отношении слова VALGE (белый), по оценке комиссии, не соответствует этому требованию. Для того, чтобы считать, слово HÕBE (серебро) описательным, необходимо, чтобы потребитель знал о специфике процесса фильтрации различных алкогольных напитков, вероятность этого сомнительна.

Жалоба была удовлетворена.

• Решение № 1650-0

Жалоба на решение об отказе в регистрации товарного знака BROADLINE

Патентный департамент отказался зарегистрировать товарный знак BROADLINE в отношении товаров класса 5:

противопаразитарный препарат широкого спектра для кошек.

Комиссия согласна с мнением патентного департамента, в том, что слова „broad“ (широкий) и „line“ (линия) не слишком особенные или специфические, и что их базовые значения будут известны эстонскому потребителю, который говорит по-английски выше среднего уровня.

В то же время не очевидно, что слова «line» или «broadline» обычно переводятся как «серия продуктов» или «широкий спектр продуктов». Комиссия установила, что эти слова не являются широко распространенными в словарях, доступных в Эстонии, и являются довольно необычными.

Принимая во внимание тот факт, что товарный знак состоит из сочетания двух иностранных слов, нераспространенных в Эстонии и непривычных для эстонского потребителя, нельзя исключить возможность, что потребитель будет рассматривать знак как одно слово. В ситуации, когда соответствующая эстонская публика не понимает значения «broadline», как это определено патентным департаментом, знак BROADLINE может считаться, по крайней мере, минимально отличительным и способным действовать в качестве товарного знака.

Жалоба была удовлетворена.

Верховный суд

- Дело № 3-2-1-168-16

Ходатайство Canon Kabushiki Kaisha для восстановления прав регистрации Эстонии в отношении европейского патента.

Ходатай является владельцем европейского патента. Поскольку ходатай не выплатил годовую государственную пошлину, он подал заявку на восстановление действия патента. Патентный департамент отклонил заявку и не восстановил срок.

Ходатай и суды расходятся во мнении, перед какой организацией решение может быть оспорено.

Уездный суд установил, исходя из аналогии, что решение патентного департамента должно быть оспорено перед апелляционной комиссией по промышленной собственности. Напротив, окружной суд пришел к выводу, что решение патентного департамента может быть обжаловано в административном суде. Верховный суд согласен с заключением, что ходатай может оспорить решение патентного департамента перед апелляционной комиссией по промышленной собственности, а затем, при необходимости, обжаловать решение в окружном суде.

Суды справедливо отказались принять ходатайство. Окружной суд справедливо постановил, что суд не может признать ходатайство, поскольку ходатай не выполнил обязательную юридическую процедуру предварительного внесудебного урегулирования.

Ходатайство было отклонено, и решение окружного суда оставлено без изменения, поскольку требует изменения в нем правового обоснования.

- **Дело № 3-2-1-7-17**

Иск ZeroGroup Holding Ltd к Lenovo Technology BV о прекращении нарушения исключительного права владельца товарного знака и взыскании 10 000 евро в качестве компенсации.

Судебная коллегия при Госсуде посчитала, что суды низшей инстанции необоснованно отклонили ходатайство в отношении прав, вытекающих из товарного знака Эстонии, исходя из отсутствия принадлежности к юрисдикции. Поэтому решения уездного и окружного суда должны быть аннулированы, а дело отправлено обратно в Харьюуский уездный суд для принятия решения.

Судебная коллегия также отметила, что требование наличия предварительного решения Европейского суда в данном случае не обосновано. Европейский Суд в достаточной мере представил свою позицию в схожих спорах, которая в подобных случаях должна быть применена.

Судебная коллегия установила, что суды низшей инстанции оставили без рассмотрения по существу иск в отношении товарных знаков Эстонии из-за отсутствия правовой перспективы, обнаружив, что истец не указывает на противоправные действия ответчика и их причинно-следственную связь с причиненным истцу ущербом. Однако, этому не дано достаточного обоснования.

Судебная коллегия также посчитала, что суды низшей инстанции справедливо отказались от иска в отношении нарушения прав на товарный знак в отношении всей территории ЕС. В этом отношении эстонские суды обладают принадлежностью к конкретной юрисдикции, если ответчик предположительно совершил какое-либо противоправное действие в Эстонии.

Судебная коллегия сочла, что суды низшей инстанции не нарушали процессуального права, отказавшись устанавливать по просьбе истца дату для сбора доказательств с целью обеспечения иска. Поскольку сбор доказательств с целью обеспечения иска не предусматривает конкретного срока, то необходимость назначения окружным судом данного срока отсутствовала.

Ходатайство было частично поддержано.

Материалы, содержащиеся в этом новостном выпуске, предназначены для информативных целей и не содержат юридических советов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим патентным бюро:

**Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia**

**turvaja@turvaja.ee
Телефон: +372 6 403 109
Факс: +372 6 403 105**

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2016