

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.04.2008, поданное компанией Эластогран ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №327800, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005722761/50 с приоритетом от 09.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.06.2007 за №327800 на имя Закрытого акционерного общества «Оргкровля», г. Рязань (далее - правообладатель), в отношении товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словесное обозначение «ЭЛАСТОБИТ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №327800 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании Эластогран ГмбХ принадлежат знаки «ELASTOLIT», «ELASTORID» по международным регистрациям №437955, №564122, зарегистрированные на территории Российской Федерации для товаров 01 и 17 классов МКТУ;

- международные знаки имеют однозначную транслитерацию на русский язык – ЭЛАСТОЛИТ и ЭЛАСТОРИД, соответственно;
- оспариваемый товарный знак «ЭЛАСТОБИТ» отличается от знака «ELASTOLIT» по международной регистрации №437955 только одной согласной буквой, расположенной в конечной части слова;
- поскольку начальные части слов и их окончания являются фонетически тождественными, то можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков;
- оспариваемый товарный знак «ЭЛАСТОБИТ» отличается от знака «ELASTORID» по международной регистрации №564122 двумя буквами, расположенными в конечной части слова;
- следует принять во внимание, что последняя звонкая согласная в слове «ЭЛАСТОРИД» при произнесении в соответствии с правилами русского языка будет меняться на глухую согласную «Т», то есть будет совпадать с произнесением окончания «-ИТ» в оспариваемом знаке «ЭЛАСТОБИТ»;
- таким образом, фонетически знаки будут отличаться также только одной буквой, расположенной в конечной части слова, в связи с чем, можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков;
- сравниваемые товарные знаки выполнены обычным шрифтом печатными заглавными буквами в черно-белой цветовой гамме;
- в целом знаки производят сходное зрительное впечатление;
- совпадение графических единиц кириллицы и латиницы (буквы «А», «Т», «О») приводит к усилению общего зрительного впечатления;
- на основании пункта 14.4.2.2 (б) Правил можно сделать вывод, что обозначения обладают графическим сходством;
- в силу изложенного, товарный знак по свидетельству №327800 является сходным с международными регистрациями №437955, №564122;

- у товарного знака по свидетельству №327800 и

противопоставленных международных регистраций однородными могут быть признаны товары 19 класса и товары 1, 17 классов МКТУ;

- в качестве корреспондирующих классов для 19 класса МКТУ в «Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» указаны 1 и 17 классы МКТУ;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для кровельных и гидроизоляционных материалов;

- международные регистрации №437955 и №564122 зарегистрированы для необработанных пластических материалов, которые могут использоваться, в том числе, как кровельные и изоляционные материалы;

- таким образом, товары оспариваемой регистрации и противопоставленных международных регистраций являются товарами одного вида, имеют одинаковую область применения, одинаковое функциональное назначение и один круг потребителей;

- следовательно, у потребителей может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю;

- несмотря на отдельные отличия, можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №327800 и международные регистрации, принадлежащие компании Эластогран ГмбХ, являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №327800 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №327800, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 23.07.2008 изложил следующее мнение:

- следует признать обоснованным довод возражения о наличии фонетического сходства обозначения «ЭЛАСТОБИТ» и знаков «ELASTOLIT», «ELASTORID», но однозначно говорить о визуальном сходстве на основании совпадения буквенных единиц русского и латинского алфавитов (буквы «А», «Т», «О») невозможно;
- обозначение «ЭЛАСТОБИТ» является фантазийным словом, образованным из двух слов – “эластичный” и “битум”;
- следовательно, само наименование кровельного материала, маркируемого товарным знаком «ЭЛАСТОБИТ», несет определенную смысловую нагрузку, поскольку содержит, хоть и не в прямой форме, указание на его свойство и состав (“эластичный битум” – битум, в который добавлен пластификат);
- таким образом, товарный знак «ЭЛАСТОБИТ» не обладает ни графическим, ни смысловым сходством с противопоставленными знаками «ELASTOLIT», «ELASTORID»;
- оспариваемый товарный знак действует в отношении товаров 19 класса МКТУ – материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, предназначенный для устройства кровельного ковра зданий и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений;
- «ЭЛАСТОБИТ» является готовым к использованию кровельным (изоляционным) материалом, он прошел сертификацию в системе Госстандарта России и в системе сертификации в области пожарной безопасности;
- данный материал является композиционным материалом, состоящим из стекловолокнистой подложки, на которую нанесено битумно-полимерное связующее; производится непрерывной лентой, из которой формируются рулоны; используется в строительстве в качестве кровельного и гидроизоляционного материала;
- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 01 класса МКТУ – “необработанные пластические материалы (в

сыпучей, жидкой, пастообразной или гранулированной форме)" и в отношении товаров 17 класса МКТУ – "листы, пленки, пластины, плитки и блоки из пластических материалов (полуфабрикаты)";

- информация, полученная из Интернета, позволяет сделать вывод о том, что немецкая компания Elastogran Polyurethane GmbX, входящая в состав концерна BASF, специализируется на производстве полиуретановых систем и специальных эластомеров (пластмасс);

- продукция Elastogran Polyurethane GmbX широко используется в таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, автомобильная, обувная, мебельная;

- полиуретановые системы «ELASTOLIT D/K» применяются для производства комплектующих внутреннего оформления интерьера, сложной, комплексной мебели, внутренней отделки автомобиля или рабочих деталей для лыж;

- таким образом, неправомерно считать однородными товарами столь различные по химическому составу, характеристикам, структуре, технологии производства, потребительским свойствам продукты, а именно: готовый к использованию рулонный композиционный битумно-полимерный материал «ЭЛАСТОБИТ», применяемый в строительстве для выполнения кровельных работ (либо гидроизоляции), с одной стороны, и микропористую полиуретановую систему «ELASTOLIT», используемую в качестве материала для производства деталей в автомобильной промышленности и изделий сложной формы в строительстве;

- из состава и технологии изготовления полиуретанового материала «ELASTOLIT» и его свойств видно, что он не производится, а, следовательно, не может применяться в качестве рулонного кровельного покрытия;

- если обратиться к перечням товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в противопоставленных регистрациях, то там отсутствует указание на выпуск композиционных материалов в виде непрерывной ленты, а выпускаемые

необработанные пластические материалы – сыпучие, жидкие, пастообразные, в виде пленок, листов, плиток и т.д. - являются полуфабрикатами, в отличие от «ЭЛАСТОБИТА»;

- из различия функционального назначения вышеуказанных товаров вытекает и различный круг их потребителей;

- представитель компании Elastogran Polyurethane GmbH в России – ООО «Эластоимпэкс», предлагая широкий спектр продукции указанной компании, не упоминает в рекламе рулонные кровельные материалы на битумной основе, из чего также можно сделать вывод, что такие материалы фирма не выпускает.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- ТУ 5774-010-00289973-2005, на 11 л. [1];
- сертификаты на материал рулонный кровельный «ЭЛАСТОБИТ», на 5 л. [2];
- распечатка информации из сети Интернет о деятельности компании Elastogran Polyurethane GmbH, на 9 л. [3];
- материалы о деятельности ЗАО «Оргкровля», на 1 л. [4];
- отзывы потребителей продукции ЗАО «Оргкровля», на 3 л. [5].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №327800.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.09.2005) заявки №2005722761/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №327800 включает в себя упомянутый выше Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (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 имеющими 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 их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Смыслоное 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №327800 представляет собой словесное обозначение «ЭЛАСТОБИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия знаков одного и того же лица, а именно, противопоставляются:

- знак «ELASTORID» по международной регистрации №564122, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 14.12.1990 в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ;

- знак «ELASTOLIT» по международной регистрации №437955, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 02.06.1978 в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «ELASTORID» и «ELASTOLIT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №327800 и знаков по международным регистрациям №437955 и №564122 было установлено следующее.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов в связи с чем, следует признать обоснованным довод правообладателя об отсутствии их графического сходства.

Звуковой анализ обозначений показал, что они являются фонетически сходными: словесные элементы включают тождественные по звучанию первые части (ЭЛАСТО-.../ELASTO-...) и сходные в звуковом отношении вторые составляющие (...-БИТ/...-RID/...-LIT), при этом совпадает большая часть звуков (7 из 9 звуков в словах ЭЛАСТОБИТ/ ELASTORID и 8 из 9 в словах ЭЛАСТОБИТ/ELASTOLIT), расположенных в одном порядке.

Общий принцип построения словесных элементов (соединение элемента «ЭЛАСТО»/«ELASTO» со слогами «БИТ», «RID», «LIT», включающими два согласных звука и общий гласный – «И») приводит к возможности восприятия оспариваемого товарного знака как продолжения серии знаков, принадлежащих одному лицу.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «ЭЛАСТОБИТ» и «ELASTORID», «ELASTOLIT» к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ их сходства по семантическому признаку.

Довод правообладателя о том, что слово «ЭЛАСТОБИТ» образовано соединением первых частей слов – “эластичный” и “битум”, в связи с чем, несет определенную смысловую нагрузку, является неубедительным, поскольку восприятие рассматриваемого знака в таком качестве средним российским потребителем материалами отзыва не доказано.

Из изложенного следует, что в рассматриваемом случае при высокой степени фонетического сходства словесных элементов обозначения «ЭЛАСТОБИТ» и «ELASTORID», «ELASTOLIT» ассоциируются друг с другом в целом. В этой связи потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что товары, маркированные указанными обозначениями, принадлежат одному и тому же изготовителю.

При этом графический и семантический факторы сходства имеют второстепенный характер и не изменяют вывод о сходстве знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых элементов не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на различие знаков.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №327800 зарегистрирован для товаров 19 класса МКТУ - материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №437955 предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ - Matieres plastiques a l'etat brut (sous forme de poudres, liquides ou de pates) (пластмасса в необработанном состоянии (в виде порошков, жидкостей, паст)) и 17 класса МКТУ - Feuilles, plaques, barres et blocs en matieres plastiques (semi-produits) (листы, доски, перекладины и блоки из пластмасс (полуфабрикаты)).

Правовая охрана знаку по международной регистрации №566122 предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ - Matieres plastiques a l'etat

brut (sous forme de poudres, de liquides, de pates ou de granules) (пластмасса в необработанном состоянии (в виде порошков, жидкостей, паст, гранулированных изделий)) и 17 класса МКТУ - Produits semi-finis fabriques en matieres plastiques (sous forme de feuilles, de plaques, de pieces moulees, de barres, de tubes ou de blocs) (полуфабрикаты, изготовленные из пластмасс (в виде листов, досок, отлитых деталей, перекладин, труб или блоков)).

Проанализировав перечни товаров сопоставляемых знаков, коллегия Палаты по патентным спорам сочла обоснованным довод возражения об однородности товаров 17 и 19 классов МКТУ.

При отнесении перечисленных товаров к категории “однородных” коллегия исходила из нижеследующего.

Обращение к Толковому словарю русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова (Москва, АЗЪ, 1993, с. 485) позволило установить, что однородный – это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию.

В соответствии с приведенным определением, основными критериями для признания товаров однородными является их принадлежность к одной родовой или видовой группе и функциональное назначение.

Товары 19 класса МКТУ, на которые распространяется действие регистрации №327800, представляют собой кровельные материалы.

Кровля - верхняя оболочка крыши, состоящая:

- из наружного покрытия: дранки, черепицы или пластиковых материалов;
- из основания в виде обрешетки, настила или сплошных плит, укладываемых по стропилам и балкам крыши (см. <http://slovarei.yandex.ru>, Словарь по естественным наукам).

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что приведенные в перечне международных регистраций №437955 и №564122 товары 17 класса МКТУ, а именно, полуфабрикаты, изготовленные из

пластмасс в виде листов, досок, отлитых деталей и т.д., так же могут быть использованы в качестве составных элементов кровли.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено совпадение анализируемых товаров по основным факторам, учитываемым при определении однородности – по роду/виду и назначению.

Относительно представленных правообладателем оспариваемого товарного знака сведений о продукции, выпускаемой компанией Эластогран ГмбХ, необходимо указать, что они не учитывались при принятии решения, поскольку на предмет однородности исследовались именно те товары, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых знаков.

Что касается товаров 01 класса МКТУ, то они представляют собой необработанные пластические материалы, которые могут быть использованы в процессе производства кровельных материалов в качестве сырья, а не как готовое изделие. В этой связи данные товары не могут быть признаны однородными товарами 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, товарный знак «ЭЛАСТОБИТ» по свидетельству №327800 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ со знаками «ELASTORID» по международной регистрации №564122 и «ELASTOLIT» по международной регистрации №437955, что приводит к выводу о несоответствии товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 07.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭЛАСТОБИТ» по свидетельству №327800 недействительным полностью.**