

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 (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.08.2008. Данное возражение подано фирмой «ОМП, Инк., корпорация штата Делавэр», США (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ELASTIDERM» по заявке № 2006728770/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006728770/50 на регистрацию обозначения «ELASTIDERM» была подана 06.10.2006 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – «ОМП, Инк., корпорация штата Делавэр», США.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ELASTIDERM», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.05.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ELASTIDERM» по заявке № 2006728770/50 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «ELASTODERM» по международной регистрации № 548121, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03

класса МКТУ, приоритет 11.01.1990, SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS DE BEAUTE ET PARFUMS RENE GARRAUD, Societe anonyme, Франция [1].

В Палату по патентным спорам 21.08.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ELASTIDERM» по заявке № 2006728770/50, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие буквы «І» и буквы «О» в середине сравниваемых обозначений существенно влияет на их фонетическое восприятие и придает словам звучание, отличное друг от друга, а также на их визуальный образ;
- оба обозначения являются фантазийным, в связи с чем не могут сравниваться по семантическому критерию;
- обозначение заявлено в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для ухода за кожей», противопоставленный знак – в отношении товаров 03 класса МКТУ: «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические препараты, лосьоны для волос; зубные пасты и порошки», т.е. товары противопоставленного знака не содержат препараты для ухода за кожей.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.10.2006) заявки №2006728770/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «ELASTIDERM» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «ELASTODERM» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они имеют одно и то же количество букв/звуков (10 букв/звуков), одинаковый

состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественные начальную и конечную части, что обусловливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Анализ товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они являются однородными товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ELASTIDERM» по заявке № 2006728770/50 и противопоставленный ему ранее зарегистрированный на имя других лиц знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2008, оставить в силе
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 23.05.2008.**