

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2018, поданное Шелковым Михаилом Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711518, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «Elinor» по заявке № 2017711518 с приоритетом от 29.03.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 21.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711518 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 39, 41, 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 остальной части заявленных товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ, всех товаров 16, 28 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ОАО «Холдинговая компания Элинар» (143322, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с.Атепцево) товарными знаками:

- «ELINAR» по свидетельству №121221 (1) с приоритетом от 06.01.1993, в отношении однородных товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- «ЭЛИНАР» по свидетельству №121636 (2) с приоритетом от 06.01.1993 (срок действия регистрации продлен до 06.01.2023), в отношении однородных товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №145090 (3) с приоритетом от 27.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 27.02.2025), в отношении однородных товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому фактору сходства, поскольку в их состав входит иной состав гласных, следовательно, отсутствует сходство конечных частей обозначений;

- наличие в противопоставленных обозначениях буквы «а» в последнем слоге, приводит к различному звучанию словесных элементов в сравниваемых обозначениях;

- графически сопоставляемые обозначения отличаются видом шрифта, написанием словесных элементов в обозначениях (2, 3) заглавными буквами русского алфавита, что обуславливает их различное визуальное восприятие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются фантазийными;

- при этом, согласно серии «Проекта «Калевала» книг Шелкова М.С., «Элинор» - материк посреди бескрайнего океана, каждый кусок которого заселен людьми, а слово «ELINAR» означает «многопрофильный холдинг, одним из ведущих направлений которого, является производство электроизоляционных материалов», следовательно, обозначения несут в себе разные смысловые значения;

- заявленные услуги 39 класса МКТУ «услуги туристические; услуги транспортные для туристических поездок; организация и заказ комплексных туристических поездок; организация экскурсий как части комплексных туристических поездок; организация путешествий, в том числе организация отдыха

детей и подростков» не являются однородными услугам 39 класса МКТУ «хранение товаров, перевозка, организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок, прокат транспортных средств, посредничество на транспорте, предоставление мест на платных автостоянках», указанным в перечне регистраций (1-3), поскольку имеют разный круг потребителей, назначение, каналы реализации;

- заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют разные виды деятельности;

- в связи с тем, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков не распространяется в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, а деятельности правообладателя товарных знаков (1-3) и заявителя по заявке №2017711518 не пересекаются, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ «организация досуга; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей»;

- правообладателем товарных знаков (1-3) предоставлено заявителю безотзывное согласие на использование и регистрацию на территории Российской Федерации обозначения «Elinor» по заявке №2017711518 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; книги электронные; программы игровые для компьютеров», услуг 39 класса МКТУ «бронирование путешествий; бронирование билетов для путешествий», услуг 41 класса МКТУ «публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; передвижные библиотеки», услуг 42 класса МКТУ «прокат программного обеспечения для компьютерных игр; разработка программного обеспечения для компьютерных игр»;

- товары и услуги, перечисленные в письме согласия, являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; книги электронные; диски с компьютерными играми; игры компьютерные загружаемые; компьютерные игры, загружаемые через Интернет»; услугам 39 класса МКТУ «бронирование путешествий; заказ билетов для туристических

путешествий»; услугам 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть»; услугам 42 класса МКТУ «программирование компьютерных игр; разработка компьютерного оборудования для игр; аренда программного обеспечения для компьютерных игр; проектирование программного обеспечения для компьютерных игр; разработка программного обеспечения для компьютерных игр»;

- получение письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-3) позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров и услуг, а также подтверждает доводы о том, что сопоставляемые обозначения не способны вызвать смешения на рынке при выпуске товаров и оказании услуг, и могут сосуществовать друг с другом, не вводя потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписки из ЕГРЮЛ (1);
- письмо-согласие ОАО «Холдинговая компания Элинар» от 26.06.2017 (2);
- распечатки с сайтов <http://elinar.ru/>, <http://elinor.world/page-7324.html>, <http://pro-kalevala.com/>, <http://drujite.ru/> (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.03.2017) поступления заявки №2017711518 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017711518 заявлено словесное обозначение «Elinor», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Е». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ELINAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 09, 11, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 35-37, 39-42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «ЭЛИНАР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 09, 11, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 35-37, 39-42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «Элинар», выполненное буквами русского алфавита. Первая буква «Э» в слове «Элинар» выполнена в виде ленты, обводящей слово в овал. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 09, 11, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 35-37, 39-42 классов МКТУ.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке (3) сильным элементом, несущим в себе индивидуализирующую нагрузку, является словесный элемент «Элинар», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на нем, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данным обозначением в целом.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу взяты словесные элементы «Elinor» и «ELINAR»/«ЭЛИНАР»/«Элинар».

Сопоставляемые словесные элементы оценить по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

Заявленное словесное обозначение «Elinor» и словесные элементы противопоставленных знаков (1-3) «ELINAR»/«ЭЛИНАР»/«Элинар» являются фонетически сходными, поскольку имеют тождественный состав согласных звуков и слогов, сходный состав гласных звуков. Фонетически сравниваемые обозначения отличаются только пятой буквой «О»/«А».

Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом, в связи с чем по графическому критерию сходства их следует признать сходными.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3) являются несходными, в силу выполнения их буквами различных алфавитов и включения в знак (3) оригинального изобразительного элемента, однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое сходство, обеспечивающее ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно решению Роспатента от 21.06.2018 заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые», услуг 39 класса МКТУ «услуги туристические; услуги транспортные для туристических поездок; организация и заказ комплексных туристических поездок; организация экскурсий как части комплексных туристических поездок; организация путешествий, в том числе организация отдыха детей и подростков», услуг 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издание книг; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; организация досуга; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей», услуг 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения».

Анализ однородности вышеуказанных заявленных товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях противопоставленных обозначений (1-3), показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые» и услуги



42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «программы, записанные для вычислительных машин» и услугам 42 класса МКТУ «программирование», указанным в противопоставленных товарных знаках (1-3), поскольку товары, относящиеся к созданию программных продуктов тесно связаны с услугами в области компьютерных технологий, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «услуги туристические; услуги транспортные для туристических поездок; организация и заказ комплексных туристических поездок; организация экскурсий как части комплексных туристических поездок; организация путешествий, в том числе организация отдыха детей и подростков» являются однородными услугам 39 класса МКТУ «перевозка, организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок, прокат транспортных средств, посредничество на транспорте, предоставление мест на платных автостоянках» противопоставленных товарных знаков (1-3), так как часть из них относится к услугам, связанным с транспортом (поездки, перевозки, прокат), а остальная часть услуг относится к услугам в области организации путешествий (отдыха), следовательно, данные услуги имеют одинаковое назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми (например, при организации путешествий туристам предоставляются услуги трансфера).

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издание книг» и услуги 41 класса МКТУ «издание книг, учебников, пособий, публикация текстовых и художественных материалов» противопоставленных товарных знаков (1-3) являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «услуги редакционно-издательские».

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «деятельность в области культуры» товарных знаков (1-3), так как объединены родовым понятием «услуги в области культурно-просветительской деятельности».

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «организация досуга; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организация развлечений, деятельность в области спорта, прокат спортивного инвентаря, за исключением транспортных средств, услуги летних лагерей для отдыха, услуги дискотек» товарных знаков (1-3), в виду одинакового назначения, круга потребителей, условия оказания услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 09 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ. В этой связи, заявленное обозначение по заявке №2017711518 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении указанных заявленных товаров и услуг как противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленное на стадии экспертизы письмо-согласие (2) от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2017711518 в качестве товарного знака исключительно только в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; книги электронные; программы игровые для компьютеров; услуг 39 класса МКТУ «бронирование путешествий; бронирование билетов для путешествий», услуг 41 класса МКТУ «публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; передвижные библиотеки», услуг 42 класса МКТУ «прокат программного обеспечения для компьютерных игр; разработка программного обеспечения для компьютерных игр», было учтено при принятии решения Роспатентом от 21.06.2018. На регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2017711518, правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) согласие не предоставил.

Коллегия отмечает, что законодательством не установлено расширение действий в рамках письма-согласия на иные заявленные на регистрацию товары и услуги, которые, по мнению заявителя, являются однородными товарам и услугам, указанным в письме-согласии (2). В этой связи, довод заявителя о том, что письмо-согласие должно быть распространено на однородные заявленным товары и услуги, является неубедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2018.**