

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 30.07.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Дженелек Ой, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340342, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006730867/50 с приоритетом от 26.10.2006 зарегистрирован 26.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №340342 на имя ООО «Энэлек», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, графическая часть которого представляет собой изображение молнии в круге, а словесная – слово «nelec», выполненное буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в красном и синем цветовом сочетании.

В возражении от 30.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 340342 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «enelec» по свидетельству № 340342 сходен до степени смешения с товарными знаками «GENELEC» по свидетельству №83058 [1] и «ГЕНЕЛЕК» по свидетельству №190766 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ фонетически (фонетическое вхождение, совпадение звуков и равное количество слогов), визуально (использование стандартного шрифта, расположение одинаковых букв по отношению друг к другу, исполнение в черно-белой цветовой гамме), семантически (изобретенные слова, лишенные смысла, что свидетельствует о подобии заложенных идей).

По мнению лица, подавшего возражение, несмотря на то, что оспариваемый товарный знак не содержит прямых сведений, не соответствующих действительности, однако порождает такую возможность косвенным образом, поскольку в сознании потребителя будет ассоциироваться с товарными знаками, принадлежащими другому лицу, что может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340342 в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков «GENELEC», «ГЕНЕЛЕК» показал, что они не могут быть признаны сходными до степени смешения, так как

различаются по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

В отзыве отмечено, что неправильное использование правил транслитерации и транскрипции, недопустимое исключение переднеязычных твердых звонких согласных «ДЖ» и «Г», звучащих весьма выразительно и отчетливо в противопоставленных знаках, не позволяет согласиться с утверждением о фонетическом сходстве знаков.

Утверждение о графическом сходстве знаков абсурдно, поскольку оспариваемый знак является комбинированным, графическая часть, которого составляет практически половину общей площади и выполнена в красном цвете, а словесная часть – строчным шрифтом латинскими буквами синего цвета, в отличие от противопоставленных знаков, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов черно-белого цвета.

Утверждение о том, что сравниваемые знаки воспринимаются одинаково в семантическом аспекте, так как в них заложены подобные идеи, в лучшем случае неудачно, так как в отличие от противопоставленных знаков, которые представляют собой изобретенные слова, лишенные какого-либо смыслового наполнения, оспариваемый знак состоит из характерного символа шаровой молнии и начальных слогов слов энергетика и электротехника, то есть, давно и устойчиво ассоциируется с энергетическим и электротехническим оборудованием.

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит элементов, прямо или косвенно вводящих потребителя в заблуждение, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю, в силу чего утверждение о введении потребителя в заблуждение относительно производителя не является обоснованным.

На основании изложенного правообладатель просит признать мотивы возражения необоснованными и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №340342.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 26.10.2006 поступления заявки №2006730867/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же 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 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «enelec», в котором первая буква «е» хотя и является строчной, но превышает по размерам другие буквы и выполнена в красном цвете в оригинальной графической манере с изображением молнии, остальные буквы в слове «enelec» выполнены строчными синего цвета в латинице, благодаря чему в оспариваемом знаке две части слова «е» и «nelec» визуально выделены.

Оспариваемые товарные знаки [1] и [2] являются словесными и включают соответственно словесные элементы «GENELEC» и «ГЕНЕЛЕК»,

выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице и кириллице.

Часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

При решении вопроса о сходстве словесных элементов, имеющих совпадающие части, решающее значение играет начальная позиция совпадающих частей. В данном случае начальные части сравниваемых слов различаются фонетически, поскольку в противопоставленных словах GENELEK/ГЕНЕЛЕК на первом месте стоит звонкая согласная, которая отчетливо читается и воспроизводится при произношении, определяя общее фонетическое несходство сравниваемых слов.

Сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку знаки выполнены разным шрифтом, их графическое написание с учетом характера букв (строчные и заглавные) также различается. Наличие изобразительного элемента в оспариваемом знаке и дополнительной буквы в начальной позиции в противопоставленных знаках, использование разных алфавитов (латинский и русский) при написании слов и разная цветовая гамма также усиливает различие в общем зрительном впечатлении.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона нельзя признать убедительными.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, то, поскольку обозначение «enelec» само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, при этом лицо, подавшее возражение, не предоставило каких-либо документов, позволяющих сделать заключение о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «enelec» с компанией Дженелек Ой.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2008 и оставить в силе
правовую охрану товарного знака «enelec» по свидетельству №340342.**