

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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 20.06.2008, поданное фирмой Е.И. Дюпон де Немур энд Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708472/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006708472/50 с приоритетом от 05.04.2006 было заявлено на регистрацию на имя Е.И. Дюпон де Немур энд Компани, США, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является словесным и представляет собой словесный элемент «Эллай», не имеющий смыслового значения и являющийся транслитерацией буквами кириллического алфавита слова «ALLY».

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.03.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным знаком «ELOY» по международной регистрации №714211 с более ранним приоритетом, которой предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически знаки различаются, поскольку состоят из разного количества слогов и по - разному произносятся;
- знаки отличаются визуально, так как выполнены буквами различных алфавитов и в связи с разным количеством букв имеют разную длину, кроме того, заявленное обозначение выполнено буквами различной высоты, а противопоставленный знак выполнен только заглавными буквами;
- заявленное обозначение представляет собой выполненное буквами кириллицы слово «ALLY», в переводе с английского языка имеющее значение – союзник, помощник, а противопоставленный товарный знак «ELOY» не имеет какого-либо смыслового значения в английском языке, следовательно, семантически знаки отличаются;
- заявитель является владельцем товарного знака «ALLY» по свидетельству №347994, охрана которому предоставлена в отношении тех же товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 20.06.2008, отменить решение Роспатента от 21.03.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 05.04.2006 поступления заявки №2006708472/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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.

Смысловое 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 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.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как его словесный элемент сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица знаком по международной регистрации №714211 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

Однородность товаров 05 класса МКТУ сравниваемых знаков заявителем не оспаривалась.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Эллай», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «Э».

Противопоставленный знак по международной регистрации №714211 является словесным и представляет собой словесный элемент «ELOY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

В смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита различной высоты, а именно первая буква – заглавная, а остальные строчные, а противопоставленный знак выполнен только заглавными буквами латинского алфавита, кроме того, сравниваемые знаки имеют разную длину в связи с различным количеством букв, таким образом, общезрительное впечатление различно.

Несходство усиливается фонетическими отличиями, выражающимися в том, что словесные элементы сопоставляемых обозначений «Эллай» и «ELOУ» имеют отличия в количестве букв (согласных), звуков, звукосочетаний. Словесный элемент «ELOУ» в силу исполнения его буквами латинского алфавита может быть прочтен российским потребителем в различных вариантах, например «ИЛОУ»/ «ИЛОИ», «ЕЛОИ»/ «ЕЛОУ», в то время как прочтение заявленного обозначения однозначно, а именно «ЭЛЛАЙ».

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ЭЛЛАЙ», не имеет смыслового значения и при рассмотрении в целом не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «ELOУ».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

**товарным знакам от 21.03.2008, зарегистрировать заявленное
обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня
товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 05 – Гербициды; составы для уничтожения сорняков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.