

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 11.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТ-КОМП» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005728215/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005728215/50 с приоритетом от 03.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОСТ-КОМП» в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «ELTON», выполненное буквами латинского алфавита, и букву «V», расположенную за буквой «E» и выполненную значительно более крупным шрифтом, при этом указанная буква «V» и буква «L» выполнены красным цветом, а остальные буквы – черным.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что, по мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ETON 23» по международной регистрации №747173 [1] и товарным знаком «ЭЛЬТОН» [2] по свидетельству № 240879, зарегистрированными в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 18.10.2007, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- фонетически заявленное обозначение и противопоставленный знак «ETON 23» [1] не являются сходными, поскольку первое произносится как «евлтон» или «велтон» или «влетон», тогда как противопоставленный знак – как «этон двадцать три»;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «ЭЛЬТОН» [2] также не являются фонетически сходными ввиду отличий в начальных частях слов, являющихся существенными: «ЭЛЬТОН» и «ВЕЛТОН» или «ЭВЕЛТОН»;

- в части графического фактора сходства заявитель считает, что заявленное обозначение визуально воспринимается иначе, чем противопоставленные знаки, прежде всего из-за выделения красным цветом букв «V» и «L», а также вследствие различия в написании слов (в кириллице и латинице [1]), и наличия цифр «23» в противопоставленном знаке [1];

- все три анализируемых обозначения лишены семантики, однако выделенное красным цветом буквосочетание «VL», для потребителей, находящихся на территории Дальнего Востока, указывает на место происхождения товара, т.к. ассоциируются с названием города Владивосток, причем «географическая трактовка букв «VL» широко известна и для потребителя, проживающего на всей территории РФ», в связи с чем «отдельно выраженное словосочетание букв «VL» является очень значимой и индивидуализирующей особенностью заявленного обозначения»;

- что касается товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «ЭЛЬТОН», и товаров того же класса, включенных в перечень заявки № 2005728215/50, то они относятся к товарам производственно-технического назначения, являющимся товарами длительного пользования, в связи с чем «смешение анализируемых знаков, как это происходит при спонтанной покупке товаров краткосрочного потребления, просто исключено».

На основании изложенного заявитель делает вывод о том, что заявленное обозначение «ELTON» не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками и просит удовлетворить возражение и отменить решение экспертизы.

К возражению приложены распечатки с сайтов Интернет на 11 л. в 1 экз.

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

С учетом даты поступления (03.11.2005) заявки № 2005728215/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает указанные выше Закон и 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

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, приведённые в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения,

занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт (14.4.2.4) Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера, относятся к обозначениям, не обладающими различительной способностью, регистрация которых не допускается.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «ELTON» и латинскую букву «V», расположенную за буквой «E» и выполненную более крупным шрифтом, при этом указанная буква «V» и буква «L» выполнены красным цветом, а остальные буквы – черным.

Противопоставленный знак «ETON 23» по международной регистрации № 747173 представляет собой обозначение со словесным элементом «ETON», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и числом «23», образованным отдельными цифрами «2» и «3». Слово "ETON" противопоставленного знака [1] является лексемой английского языка и означает Итон, «Итонский колледж» (Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.268, 883 [3]).

Поскольку цифровая часть противопоставленного знака не носит словесного характера и относится к обозначениям, безусловно, не обладающим различительной способностью, то она в дальнейшем во внимание не принимается как не оказывающая существенного влияния на восприятие противопоставленного знака (фонетического, графического и семантического).

Что же касается заявленного обозначения, то расположение букв «V» и «E» одна на фоне другой не дает оснований произносить его с выделением буквы/звука «V» до или после буквы/звука «E» («евлтон» или «велтон» или «влетон»), как это делает заявитель.

С учетом изложенного словесный элемент заявленного обозначения произносится на русском языке как "элтон", а слово противопоставленного товарного знака - как "итон".

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений состоят из двух слогов - "эл - тон" и "и - тон", соответственно, из которых вторые слоги фонетически тождественны, а первые слоги, с которых начинается произношение слов, отличаются, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом, а противопоставленное - стандартным шрифтом, кроме того, написание в заявленном обозначении букв «V» и «E» красным цветом, оригинальное расположение буквы «V» придает заявленному обозначению качественно иное

визуальное восприятие, нежели противопоставленного. Сказанное обуславливает вывод об отсутствии графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

Словесный элемент "ELTON" заявленного обозначения в английском языке является мужским именем (Элтон) (см. Р.А.Лидин, "Иностранные фамилии и личные имена". Практическая транскрипция на русский язык. Словарь-справочник, Москва, Внешсигма, 1998, с.41), тогда как слово "ETON" противопоставленного знака [1] означает «Итон, Итонский колледж» [3]. Из чего следует, что сравниваемые обозначения семантически не сходны.

Таким образом, заявленное обозначение "ELTON" и противопоставленный знак "ETON 23" [1] не являются сходными, поскольку отличаются по всем критериям сходства.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений делает излишним установление однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [1].

Противопоставленный товарный знак «ЭЛЬТОН» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Как указывалось выше, словесный элемент заявленного обозначения, будучи мужским именем, может произноситься на русском языке как "элтон", а слово противопоставленного товарного знака - "эльтон".

Словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений состоят из двух слогов, соответственно, "эл - тон" и "эль - тон", вторые из которых фонетически тождественны, а начальные слоги отличаются только наличием в противопоставленном обозначении мягкого знака, отсутствующего в заявленном обозначении.

Однако данное отличие в совокупности с остальными признаками не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Кроме того, немаловажным является то, что отдельные слова, являющиеся лексическими единицами английского языка и имеющие в своем составе последовательно расположенные согласные буквы/звуки, одна из которых "L", произносятся на русском языке с мягким звучанием буквы/звука "Л" (см. например Malta - Мальта; Calkutta - Калькутта; Bilbao-Бильбао, ([3], с.882), в связи с чем имеется высокая вероятность произношения слова "ELTON" заявленного обозначения как "эльтон", т.е. также, как и противопоставленного словесного товарного знака «ЭЛЬТОН» [2].

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены стандартным шрифтом, однако в заявленном обозначении часть букв выделена контрастным цветом на фоне остальных букв, что придает заявленному обозначению иное визуальное восприятие, нежели противопоставленного [2].

Как указывалось выше, словесный элемент "ELTON" заявленного обозначения в английском языке является мужским именем (Элтон), тогда как слово "ЭЛЬТОН" противопоставленного обозначения не является лексической единицей русского языка, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

В ситуации, когда словесное обозначение не имеет смыслового значения, решающим является его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысливания.

Таким образом, заявленное обозначение "ELTON" и противопоставленный товарный знак "ЭЛЬТОН", несмотря на их отдельные отличия в визуальном восприятии, являются сходными, поскольку ассоциируются в целом.

Анализ перечней товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак "ЭЛЬТОН" и испрашивается регистрация

заявленного обозначения, показал, что товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров – электронной технике, имеют одинаковые условия сбыта товаров, а также совпадет круг потребителей указанных товаров, что приводит к выводу об однородности товаров.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении доводов заявителя, основанных на сети Интернет и касающихся того, что буквенное сочетание «VL» однозначно ассоциируется потребителем с названием города Владивосток, следует отметить, что информация в Интернете, предоставленная заявителем, не может быть принята во внимание, поскольку она относится к 2007 году, т.е. к более позднему периоду времени нежели дата приоритета рассматриваемой заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решил:

Отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 21.06.2007.