

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.05.2009, поданное индивидуальным предпринимателем Сергеевым Сергеем Борисовичем (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007734532/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007734532/50 с приоритетом от 07.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЭЛ'КА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с контуром кирпичного цвета. Между буквами «Л» и «К» расположен знак апостроф. Словесный элемент расположен в прямоугольнике со скругленными углами белого цвета с кирпичного цвета окантовкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 04.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Элька» по свидетельству № 262930, принадлежащим ЗАО «Элизиум», Московская область, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по данным заявителя противопоставленный товарный знак по свидетельству № 262930 не используется правообладателем в отношении товаров 02 класса МКТУ;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 262930;

- композиционно-графическое исполнение заявленного обозначения отличает его от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 262930;

- слово «Элька» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 262930 является заимствованием имени медвежонка из мультфильма, поэтому семантически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак несходны;

- в заявленном обозначении нет смягчения, так как отсутствует мягкий знак, поэтому фонетически сравниваемые обозначения различаются.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.11.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 (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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 заявленном обозначении.

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 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ЭЛ'КА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, заключенный в прямоугольную рамку. Все обозначение выполнено в сочетании белого и кирпичного цвета.

Решение Роспатента от 04.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007734532/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 262930, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Элька», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения может произноситься как [эл-ка] или как [эль-ка]. Указанное обусловлено наличием в заявленном обозначении знака апострофа между буквами «Л» и «К». Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 262930 произносится как [эль-ка].

Таким образом, словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений фонетически либо тождественны, либо отличаются только наличием в противопоставленном обозначении мягкого знака и, следовательно, более мягким его звучанием. Однако данное отличие не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены разным шрифтом. Использование в заявленном обозначении оригинальной графики придает ему иное визуальное восприятие, чем противопоставленного.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысления.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому критерию.

Вместе с тем анализ однородности товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007734532/50 и перечне свидетельства № 262930, показал, что они совпадают или соотносятся друг с другом как род/вид, поэтому являются однородными.

В связи с тем, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, товары 02 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 02 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, то заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 262930.

Что касается довода заявителя о неиспользовании противопоставленного товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

На основании решения Роспатента от 19.10.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 262930 была досрочно частично прекращена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Однако указанные сведения не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам ввиду следующего.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность вынесения соответствующего решения с учетом обстоятельств, имевших место на дату принятия возражения к рассмотрению (в данном случае – 15.10.2009), вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 04.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007734532/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2009, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007734532/50.