


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2018, поданное Гришиной Еленой Васильевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017714577 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017714577, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «EL» по свидетельству №389128, с приоритетом от 16.01.2008 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «EL» по свидетельству №429870, с приоритетом от 25.06.2010 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «EL» по свидетельству №477389, с приоритетом от 06.04.2011 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3].

Кроме того, словесный элемент «Group» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при вынесении решения об отказе экспертизой не было учтено, что словесный элемент «EL» в сочетании с дискламированным в заявке словесным элементом «Group», имеет значительное фонетическое отличие от словесных элементов, использованных в составе противопоставленных товарных знаков;

- на регистрацию товарного знака заявлено именно составное слово «ELGroup». Такое слово при визуальном прочтении или звуковом воспроизведении в целом не может ассоциироваться в сознании потребителя со словом «EL», использованном в товарных знаках по свидетельствам №№389128, 429870, а также со словесным элементом «EL atelier» в товарном знаке по свидетельству №477389. Таким образом, заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются графически, так как содержат различные изобразительные элементы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2017) поступления заявки №2017714577 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «ELGroup», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного овала, внутри которого расположены словесные элементы «EL». Обозначение выполнено в оранжевом, темно-синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «EL». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению со словесным элементом «Group», поскольку выполнен большим размером в желтом цвете, тогда как остальные элементы выполнены в синем цвете. Кроме того словесный элемент «Group» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

Вывод о неохраноспособности элемента «Group» заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде квадрата, на фоне которого расположены изобразительные элементы в виде полос и словесный элемент «EL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в оранжевом, фиолетовом, желтом, белом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «EL», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из стилизованного графического элемента и словесных элементов: «EL», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «atelier», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом словесный элемент «EL» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «atelier». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «atelier» в качестве неохраняемых.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически тождественный словесный элемент «EL».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «EL» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, а также в противопоставленных товарных знаках [1, 3], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации профессиональные в области бизнеса; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажа товаров; продажа товаров через Интернет; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными: услугам 35 класса МКТУ «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; публикация рекламных текстов; продвижение товаров (для третьих лиц), включая оптовую и розничную торговлю, в том числе через Интернет-магазины; менеджмент в сфере бизнеса; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение товарами)» противопоставленных товарных знаков [1, 3] и услугам 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» противопоставленного товарного знака [2], поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2018.