

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.10.2007 на решение Федерального института промышленной собственности о регистрации товарного знака, по заявке № 2005723781/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005723781/50 с приоритетом от 20.09.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕЛТРАНС+», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ELTRANS PLUS», выполненное буквами латинского алфавита и изобразительным элементом, который представляет собой дугу, утолщенную посередине, с заостренными концами. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента и огибает первое слово словосочетания « ELTRANS PLUS».

Федеральным институтом промышленной собственности 17.05.2007 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ. В отношении услуг 39 класса МКТУ в регистрации было отказано в виду того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «DELTRANS ДЕЛТРАНС» по свидетельству № 250223 с приоритетом от 23.05.2002, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Делтранс» для однородных услуг 39 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено семантическим и фонетически сходством словесных элементов сравниваемых обозначений, установленным на основании признаков, изложенных в п.14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2007 на решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250223 представляет собой словосочетание из изобретенного фантазийного слова «Deltrans», выполненного буквами латинского алфавита и транслитерации этого слова буквами русского алфавита «Делтранс». Изобразительный элемент представлен композицией из геометрических элементов, расположенных между словесными элементами;

- экспертиза отнесла часть заявленного обозначения, а именно словесный элемент PLUS, к неохранным, поэтому сравнивала по основным признакам элементы «Deltrans Делтранс» и «ELTRANS». Сравнимые словесные элементы представляют собой изобретенные слова, образованные из двух составляющих, элемент «trans» является сокращением от английского слова «transportation», что в переводе означает «транспортировка, транспорт». Для услуг 39 класса МКТУ, относящихся к услугам транспорта, данный элемент носит описательный характер;

- заявленное обозначение «ELTRANS PLUS» воспроизводит фирменное наименование заявителя ООО «Елтранс +», причем элемент «+» имеет словесное исполнение «PLUS»;

- в связи с тем, что сравниваемые обозначения являются фантазийными, у них отсутствует сходство по семантическому признаку;

- обозначения не сходны графически;

- заявленное обозначение «ELTRANS PLUS» в полной мере выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализирует

производителя, обладает способностью отличать услуги одного производителя от услуг другого производителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (20.09.2005) заявки №2005723781/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила ТЗ.

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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2005723781/50 является комбинированным. Словесный элемент «ELTRANS PLUS» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строчки. Изобразительный элемент представляет собой дугу, утолщенную посередине с заостренными концами. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента и огибает словосочетание «ELTRANS PLUS». Словесный элемент «PLUS» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана испрашивается в цветном исполнении с использованием белого, черного и бордового цветов, в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству № 250223 [1] с приоритетом 23.05.2002 представляет собой комбинированное изображение со словесным элементом «Deltrans Делтранс», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, и графическим изображением между словами в виде изогнутых линий, зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ.

При сравнительном анализе учитывалось, что в противопоставленном товарном знаке словесные элементы являются транслитерацией друг друга и при восприятии таких обозначений любой из двух словесных элементов может играть главную роль в индивидуализации товара.

В этой связи в основу сопоставительного анализа положен словесный элемент «Deltrans», выполненный буквами латинского алфавита. Словесный элемент «ELTRANS» и словесный элемент «Deltrans» имеют разную фонетическую длину, разное количество букв, отличие по звучанию отчетливо произносимых начальных частей, на которые падает ударение. Вместе с тем, несмотря на то, что словесный

элемент «PLUS» заявленного обозначения является неохраняемым, его наличие придает заявленному обозначению заметное фонетическое отличие. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений в целом.

Сопоставительный анализ по графическому фактору показал следующее. В заявленном обозначении словесный элемент выполнен в две строки заглавными буквами латинского алфавита, изобразительный элемент выполнен бордовым цветом в виде полумесяца, расположен слева от словесного элемента. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавита в одну строку, изобразительный элемент расположен между словесными элементами. Визуально сопоставляемые знаки не приводят к созданию сходного зрительного впечатления.

Сопоставляемые словесные элементы не имеют смысловых значений, в связи, с чем проведение анализа по данному критерию сходства не может быть осуществлено.

Фонетический и графический анализы позволяют сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Ввиду отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 39 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.10.2007, отменить решение экспертизы от 17.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005723781/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**