

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение от 26.01.2015, поданное компанией АНАЛПА, ИНК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.12.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709776, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2013709776 (дата подачи заявки 26.03.2013) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 25, 26 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Elisabeth», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.12.2014 о государственной регистрации товарного знака «Elisabeth» по заявке №2013709776 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для товаров 16, 18, 25, 26 и услуг 42 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ELIZABETH» по свидетельству №464630, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ELIZABED» по свидетельству №319981, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При установлении сходства экспертиза принимала во внимание фонетическое сходство словесных элементов, в том числе сходство частей «Elisa-Eliza-Eliza» и «beth-beth-bed».

В возражении от 26.01.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки не являются сходным с заявленным обозначением «Elisabeth», в связи с наличием существенных семантических и графических отличий.

Товарный знак по свидетельству №464630, включающий словесный элемент «St. Elizabeth», имеет значение «Святая Елизавета», что подтверждается и наименованием его правообладателя – Некоммерческое партнерство «Клиника святой Елизаветы», в то время как заявленное обозначение означает просто женское имя. Очевидны также существенные графические различия в силу присутствия в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов и использования цветового сочетания.

Кроме того, заявитель полагает, что он имеет право на регистрацию заявленного обозначения, представляющего вариант товарных знаков со словесным элементом «Elisabeth» по свидетельству №368832 и «Элизабет» по свидетельству №400956, принадлежащих заявителю, имеющих более ранний приоритет и охраняемых для услуг 35 класса МКТУ, поскольку противопоставленный товарный знак №464630 был зарегистрирован, несмотря на наличие указанных регистраций, произведенных без согласия заявителя. То есть, экспертиза сочла эти товарные знаки несходными.

Заявитель также находит несходными заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №319981, который представляет собой сочетание слов «Eliza» (Элиза) и «Bed» (кровать, постель), что подчеркнуто использованием различных по цвету букв, что позволяет сделать вывод о наличии существенных смысловых различий с заявленным обозначением, которые усиливаются очевидными графическими отличиями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709776 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.03.2013) поступления заявки №2013709776 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Elisabeth», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №464630 представляет



собой комбинированное обозначение **St. Elisabeth**, включающее словесный элемент «St. Elisabeth», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде креста, заключенного в рамку, ограниченную четырьмя полуокружностями. Внутри креста расположена монограмма. В верхней части композиции помещено стилизованное изображение короны.


Товарный знак охраняется в белом, красном, синем цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака занимает словесный элемент «St. Elisabeth», который играет основную индивидуализирующую роль в противопоставленном знаке, поскольку на нем акцентируется внимание потребителя.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав и

занимающих доминирующее положение словесных элементов «Elisabeth» - «Elizabeth», поскольку оба слова являются вариантами написания одного имени – Элизабет. Присутствие в противопоставленном товарном знаке перед именем Elizabeth сокращения «St.» не меняет семантики этого имени, а только указывает на то, что носительница его причислена к лику святых.

Установленное сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента с использованием цветового сочетания.

Коллегия принимает во внимание наличие у заявителя старшего права на словесный элемент «Elisabeth» в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с услугами по продвижению товаров, поскольку он является правообладателем товарных знаков  по свидетельству №368832 и «Элизабет» по свидетельству №400956, ранее зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров; демонстрация товаров; изучение рынка; снабженческие услуги для третьих лиц, включая оптовую и розничную торговлю».

Однако другая часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правая охрана товарного знака по заявке №2013709776 (менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; менеджмент в области творческого бизнеса; информация и советы коммерческие потребителям; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров) является однородной с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №464630, поскольку эти услуги относятся к одной родовой группе – услуги в области бизнеса, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №464630, что определяет их сходство до степени смешения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №319981 показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №319981 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ElizaBed», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение короны. Товарный знак охраняется в белом, черном, оранжевом, светло-зеленом, темно-сером, светло-сером, светло-коричневом цветовом сочетании, в частности, в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «ElizaBed», на котором акцентируется внимание потребителя и который играет основную роль в индивидуализации услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №319981 определено на основании фонетического сходства словесных элементов «Elisabeth» и «ElizaBed», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Несмотря на то, что слово «ElizaBed» является вымышленным, образованным сочетанием имени Eliza и слова bed, которое в переводе с английского языка обозначает кровать, при восприятии потребителем оно вызывает сходные ассоциации с именем Elisabeth (Elisabeth), в том числе благодаря начальной части Eliza-, которое является уменьшительным от полного имени Elisabeth.

Установленное сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном

использованием в противопоставленном товарном знаке оригинального шрифта и цветового сочетания.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №319981, в возражении не оспаривается, однако коллегия отмечает, что однородность этих услуг обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров для третьих лиц.

Учитывая, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №319981 имеет более ранний приоритет (23.05.2006), чем товарные знаки, принадлежащие заявителю (свидетельства №№368832, 400956), включающие сходные обозначения «Elisabeth» и «Элизабет», коллегия, в данном случае, не может учесть наличие у заявителя этих прав в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В целом противопоставленный товарный знак может вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2014.