

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам 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 от 15.11.2010, поданное Ковалем Александром Николаевичем, Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 07.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720893/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009720893/50 с приоритетом от 26.08.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Elsa», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Elsa – женское имя.

Решением Роспатента от 07.10.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «ELSE» по свидетельству №306598 [1] в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В возражении от 15.11.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначения «Elsa» и «ELSE» не ассоциируются друг с другом, так как общее зрительное впечатление, создаваемое знаками, является различным в силу использования при их выполнении разных шрифтов и букв разного цвета;
- звуковое сходство обозначений также отсутствует, поскольку сравниваемые словесные обозначения являются короткими, и различия в каждой букве имеют существенное значение;
- при прочтении обозначения «Elsa» ударение может ставиться на последний слог в отличие от противопоставленного знака «ELSE», таким образом, ударные слоги не совпадают;
- смысловое сходство сравниваемых знаков отсутствует, российскому потребителю известно значение слова «ELSE» в английском языке как «еще, кроме, другой», слово «Elsa», написанное изящными буквами с заглавной буквы, несмотря на наличие его в итальянском языке, будет восприниматься как женское имя «Эльза»;
- заявленное обозначение используется с июля 2009 года, производителем продукции является ООО «Ника», в котором заявитель является учредителем и директором, в случае регистрации товарного знака между заявителем и ООО «Ника» будет заключен лицензионный договор.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении следующих товаров 21 класса МКТУ: «доски гладильные, подставки для утюгов, прессы гладильные для брюк, сушилки для белья».

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

С учетом даты (26.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 14.4.2.4 Правил 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 и 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 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Elsa», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с итальянского

языка обозначает «эфес (шпаги)»(см. Яндекс. Словари.) Регистрация товарного знака в соответствии с уточнением, приведенным в возражении, испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ: «доски гладильные, подставки для утюгов, прессы гладильные для брюк, сушилки для белья».

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] состоит из словесного элемента «ELSE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка означает «еще, кроме, иначе», с немецкого – «сельдь-алоца, ольха черная» (см. Яндекс. Словари). Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 21 класса МКТУ, в том числе и для товаров: «доски гладильные, подставки для утюгов, прессы гладильные для брюк, сушилки для белья».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение «Elsa» фонетически сходно с противопоставленным знаком «ELSE», что обусловлено одинаковым количеством слогов (2), букв (4), одинаковым составом согласных, близким составом гласных и их расположением друг относительно друга. Если рассматривать слово «ELSE» как лексическую единицу английского языка, то его следует произносить как «ЭЛС». Заявленное обозначение может быть произнесено как «Элса». Таким образом, можно сделать вывод о полном фонетическом вхождении одного обозначения в другое. С учетом того, что слово «ELSE» также является лексической единицей немецкого языка, оно может произноситься как «ЭЛСЭ», что отличается от заявленного «Элса» одним гласным звуком в конце обозначения. При этом следует заметить, что в безударном слоге звуки «э» и «а» звучат похоже. Указанное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют разную семантику, о чем свидетельствуют приведенные выше смысловые значения слов «Elsa» и «ELSE».

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака буквами одного алфавита в черно-белой цветовой гамме усиливает сходство знаков в целом. Что касается использования при выполнении заявленного обозначения оригинального шрифта, то следует отметить, что указанное обстоятельство не может существенно повлиять на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений в силу того, что графический критерий является второстепенным фактором сходства словесных обозначений.

Учитывая, что имеет место фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], можно сделать вывод об их сходстве в целом.

Поскольку сопоставляемые знаки предназначены для маркировки одинаковых товаров 21 класса МКТУ, а именно: «доски гладильные, подставки для утюгов, прессы гладильные для брюк, сушилки для белья», изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720893/50 – правомерным.

В отношении материалов, представленных заявителем, следует отметить, что данные материалы не позволяют преодолеть вышеуказанные основания для отказа в регистрации товарного знака, поскольку касаются использования заявленного обозначения и возможного приобретения им различительной способности и, кроме того, не содержат обозначения в том виде, в котором испрашивается регистрация товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.11.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2010.