

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 18.08.2004, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭОЛИС», г. Екатеринбург, (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности от 20.07.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003718295/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003718295/50 с приоритетом от 22.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является комбинированным знаком, изобразительная часть которого выполнена в виде трех концентричных дугообразных цветных полос, расположенных на равном расстоянии друг от друга и вписанных в полукруг, каждая из которых с правой стороны заканчивается вытянутым по вертикали прямоугольником. Под изобразительным элементом по горизонтали размещено фантазийное слово «ЭОЛИС», выполненное оригинальным шрифтом и занимающее одну треть расстояния, занимаемого полосами по горизонтали.

Решением экспертизы от 20.07.2004 заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:

1.«ЭОЛЛИ» по свидетельству №216429 [1] с приоритетом от 22.12.2000;

2.«ОЛИС» по свидетельству №198483 [2] с приоритетом от 27.04.1999.

В возражении от 18.08.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается как совокупность сильного графического элемента и выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента;

- графический элемент, выполненный в яркой цветовой гамме, является доминирующим элементом обозначения, который акцентирует внимание потребителей и ассоциируется с радугой;

- словесный элемент «ЭОЛИС» происходит от греческого слова «ЭОЛ» (бог цвета и ветра), к которому для благозвучия добавлено окончание «ИС»;

- семантическая окраска слова «ЭОЛИС» связана с предоставляемыми заявителем услугами – реализация видео-аудиокассет, CD и CD-ROM дисков, для которых ветер ассоциируется с динамикой, движением, отраженными в содержании кассет и дисков;

- компания заявителя является признанным лидером в розничной торговле в Екатеринбурге среди предприятий, занимающихся реализацией аналогичной продукции;

- количество клиентов, совершающих покупки в магазинах «ЭОЛИС», в настоящее время составляет свыше 180 тысяч человек, что подтверждают результаты опросов, проведенных заявителем;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] - Закрытое акционерное общество «Петроимпорт», является одним из лидеров масложирового рынка города Санкт-Петербурга;

- товарный знак [2] зарегистрирован для следующих товаров и услуг: 9 класса – программное обеспечение вычислительных машин; 16 класса – бумага, картон и изделия из них; печатная продукция; 20 класса – мебель, изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки и пр., из заменителей этих материалов или из пластмасс; 41 класса – издание книг;

- из вышесказанного можно сделать вывод, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не занимается аудио-и видео-продукцией;

- имеет место степень разнородности маркируемых рассматриваемыми товарными знаками товаров и реализация их в разных местах;

- места сбыта продукции различны: продукция ЗАО «Петроимпорт» широко реализуется в центральной и западной частях России, а продукция заявителя – в Уральском регионе;

- сравниваемые обозначения различны по зрительному восприятию и используются для различных видов товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (22.09.2003) поступления заявки

№ 2003718295/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила 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 с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.2.) 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 подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту, буквами которого написано слово, цвету или цветовому сочетанию.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил, а именно: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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, 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 является комбинированным и состоит из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде трех дугообразных концентрических полос разного цвета. Каждая полоса с правой стороны заканчивается прямоугольником. Под оригинальным цветным изобразительным элементом, размещен словесный элемент «ЭОЛИС», который выполнен нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита алого цвета. Обозначение заявлено с использованием светло-серого, темно-серого, светло-желтого, темно-желтого, алого и розового цветов.

Следует отметить, что в заявленном комбинированном обозначении изобразительный элемент является доминирующим. Доминирование обусловлено более крупными размерами изобразительного элемента по сравнению со словесным, центральным местом в композиции знака, а также тем, что он выполнен в яркой цветовой гамме, что способствует акцентированию внимания потребителя в первую очередь именно на нем.

Решение экспертизы основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1] и [2] в отношении однородных услуг.

Противопоставленные товарные знак представляют собой словесные обозначения «ЭОЛЛИ» [1] и «ОЛИС» [2], выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2] показал следующее.

Анализ сходства по фонетическому критерию словесного элемента «ЭОЛИС» заявленного обозначения и товарного знака «ЭОЛЛИ» [1] показал, что они имеют различные по составу слоги («Э-О-ЛИС» и «Э-ОЛ-ЛИ») и различный состав согласных («Л, С» и «Л»), что свидетельствует о различии по фонетическому фактору сходства.

Анализ сходства словесного элемента «ЭОЛИС» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ОЛИС» [2] показал, что последний фонетически входит в состав словесного элемента заявленного обозначения, однако указанное не является основанием для признания их сходными, поскольку указанные обозначения имеют различное количество слогов (двусложное «О-ЛИС» и трехсложное «Э-О-ЛИС») и состав гласных («О-И» и «Э-О-И»). При этом, наличие буквы «Э» в начале заявленного обозначения не только удлиняет слово, а также оказывает влияние на восприятие словесных обозначений, поскольку именно их начало является наиболее запоминающимся.

Следует иметь в виду, что словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленные товарные знаки являются короткими словами, в которых важна каждая буква, и отличие даже в одном звуке имеет существенное значение при восприятии этих слов в целом.

В силу того, что рассматриваемые словесные элементы представляют собой фантазийные слова, то есть не имеют смыслового значения, отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Различие сравниваемых элементов по визуальному фактору сходства словесных обозначений обусловлено различиями в графическом и цветовом исполнении шрифтовых единиц.

Отсутствие сходства противопоставленных товарных знаков [1] - [2] и словесного элемента заявленного обозначения по фонетическому и графическому критериям сходства словесных элементов, а также наличие в заявленном обозначении яркого изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение (как уже отмечалось выше), свидетельствует о несходстве знаков в целом.

В силу отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков нет оснований для проведения

сравнительного анализа перечней услуг с целью определения их однородности.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить возражение от 18.08.2004, отменить решение экспертизы от 20.07.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:**



**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) светло-серый, темно-серый, светло-желтый, темно-желтый, алый, розовый.

(511) 35 Агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат торговых автоматов; услуги снабженческие (для третьих лиц).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.