

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.08.2010. Данное возражение подано компанией «ELECOM CO., LTD.», Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «ELECOM» по заявке №2008733641/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ELECOM» по заявке №2008733641/50 с приоритетом от 22.10.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ELECOM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и являющееся частью фирменного наименования заявителя.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.06.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733641/50 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении иной части заявленных товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров 18 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой

охраны обозначению в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ELECON ЭЛЕКОН» по свидетельству №359647 с приоритетом от 08.12.2005, зарегистрированным на имя ООО Новосибирский Технический Центр «ЭЛЕКОН-СЕРВИС», Россия, для однородных товаров 09 класса МКТУ [1];
- комбинированным товарным знаком «ЭЛЕКОН ELECON» по свидетельству №126145 с приоритетом от 14.10.1992, зарегистрированным на имя Научно-производственного объединения «Элекон», Россия, для однородных товаров 18 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 26.08.2010 поступило возражение на указанное решение в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733641/50 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из одного слова и шести звуков, а противопоставленный товарный знак [1] состоит из двух слов и двенадцати звуков. Наличие второго словесного элемента в противопоставленном товарном знаке, а также наличие буквы «N» существенно влияет на фонетическое восприятие противопоставленного товарного знака [1] в целом и придает ему звучание, отличное от звучания заявленного обозначения;
- противопоставленный товарный знак [1] состоит из двух словесных элементов выполненных жирным шрифтом печатными буквами латинского и кириллического алфавитов, он является более масштабным по сравнению с заявленным обозначением. Вышеуказанная разница приводит к отсутствию визуального сходства между ними;
- сравниваемые обозначения «ELECOM» и «ELECON ЭЛЕКОН» являются фантазийными, они не сравнимы по семантическому критерию сходства;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения;
- заявитель согласен с исключением товаров 18 класса МКТУ из заявленного перечня, что исключает необходимость противопоставления товарного знака [2].

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявленном перечне товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008733641/50 включает вышеупомянутый 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и

смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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, 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 и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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. 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 «ELECOM» является словесным, оно выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у заявленного обозначения, что позволяет сделать вывод о том, что указанный словесный элемент является фантазийным. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ELEKON ЭЛЕКОН» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, причем первое слово исполнено буквами латинского алфавита, а второе - буквами русского алфавита. Анализ словарей русского языка, а также словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) также позволяет сделать вывод, что словесные элементы «ELECON» и «ЭЛЕКОН» являются фантазийным. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения увеличенной буквы «Э», а также из словесных элементов «ЭЛЕКОН ELEKON», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами, причем первое слово выполнено буквами русского алфавита, а второе слово буквами латинского алфавита. Словесные элементы «ЭЛЕКОН» и «ELECON» являются фантазийным. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в части отказа в отношении товаров 18 класса МКТУ. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство с противопоставленным товарным знаком [2], который зарегистрирован в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,3] по признакам сходства словесных обозначений показал следующее.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], «ELECOM» [э л е к о м], «ELECON» [э л е к о н], «ЭЛЕКОН» [э л е к о н], характеризуются совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Сравнимые словесные элементы имеют только один отличающийся звук – «м/н», однако данные звуки находятся в слабой позиции (на конце слов), то есть в позиции неразличения звуков, в связи с чем данное отличие не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений. Кроме того, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фонетически сходными.

Сравнимые словесные обозначения являются фантазийными, поэтому анализ по семантическому критерию сходства коллегией Палаты по патентным спорам не проводился. При отсутствии смысловых значений у сравниваемых обозначений решающим становится их фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова запоминаются потребителем.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом заглавными буквами, что усиливает сходство сравниваемых обозначений. Исполнение словесных элементов «ELECOM» и «ЭЛЕКОН» буквами разных алфавитов несколько разнит знаки. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку его внешний вид требует более детального осмысления при восприятии обозначения.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Учитывая, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, высока опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения, которые относятся к устройствам для обеспечения связи, фото- и кинооборудованию, а также аккумуляторам и батареям, отсутствуют в перечне противопоставленного товарного знака [1], ввиду чего в отношении указанных товаров экспертизой правомерно было принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, показал, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], которые относятся к компьютерному оборудованию, программным продуктам, оборудованию для записи и воспроизведения информации, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе. Сравнимые виды товаров совместно встречаются в обиходе, могут быть взаимодополняемыми, имеют сходные условия реализации (через розничную сеть, реализация происходит чаще всего через магазины с компьютерной техникой) и одинаковый круг потребителей. Маркировка сопоставляемых товаров сходными обозначениями приведет к смешению их производителей на рынке.

Необходимо отметить, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности части товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ELECOM» по заявке №2008733641/50 и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2010