

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.10.2010, поданное фирмой Шимано Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008722743/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008722743/50 с приоритетом от 17.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ELF», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.07.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «ELF» по международной регистрации №570847 с приоритетом от 06.08.1991 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [1];

- «ELF» по международной регистрации №595928 с приоритетом от 15.03.1993 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [2].

В возражении от 18.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям [1-2] не являются сходными до степени смешения, поскольку визуально различаются и относятся к разным товарам;

- заявитель по данной заявке известен как производитель именно рыболовных товаров, которые относятся к специфической сфере и не являются однородными с товарами противопоставленных знаков;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к ущемлению интересов владельца противопоставленных знаков, не приведет к введению потребителя в заблуждение, и не может привести к другим негативным последствиям;

- отказ в регистрации заявленного обозначения неоправданно ущемляет законные права и интересы заявителя, при этом никакие общественно значимые цели не достигаются;

- заявленное обозначение уже много лет используется для индивидуализации рыболовных товаров заявителя в России и других странах и имеет хорошую репутацию у потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008722743/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

С учетом даты (17.07.2008) поступления заявки №2008722743/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя

отмеченные выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное обозначение «ELF» по заявке №2008722743/50 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак «ELF» [1] является словесным, выполненным буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «ELF», выполненного буквами латинского алфавита жирным шрифтом, и изобразительного элемента в виде жирной черты красного цвета, расположенной под словесным элементом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически (ELF – эльф, шалун, проказник, см. Интернет словари, Яндекс) тождественный словесный элемент «ELF».

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве. Графические отличия носят второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 28 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения относятся к товарам для рыбалки (рыбалка – увлечение, вид отдыха, туризма и спорта, см. Интернет Яндекс, словари) и являются однородными товарам 28 класса МКТУ «спортивные товары» противопоставленных товарных знаков [1, 2] в силу одинакового назначения.

Коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание факт, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Учитывая, что основной индивидуализирующий элемент сравниваемых знаков фонетически и семантически тождественен, опасность смешения высока и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ со знаками [1, 2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 16.11.2010, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2010.