

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 08.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Сервис», г.Ижевск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718023/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011718023/50 с приоритетом от 09.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 37, 38, 40 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ELITAN», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, части услуг 35, всех услуг 37, 38, 40 и части услуг 42 классов МКТУ. В отношении товаров 10 и части услуг 35 и 42 классов МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЭЛИТОН» по свидетельству №336468 с приоритетом от 15.11.2005, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «ЛЭКИС», Москва, в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «ЭЛИТОН» по свидетельству № 333809 с приоритетом от 29.03.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью НПО «МЕГАПОЛИС», в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ELITAN» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЭЛИТОН» по графическому и семантическому критериям сходства;

- ООО «Капитал Сервис» на протяжении длительного периода использует обозначение «ELITAN» в своей деятельности, является одним из ведущих предприятий России на рынке поставок компонентов и материалов для производства электроники;

- ООО «Капитал Сервис» является администратором доменного имени www.elitan.ru, зарегистрированного 24.07.2001. По данному адресу расположен Интернет-магазин электронных компонентов;

- Интернет магазин elitan.ru широко известен среди снабженцев промышленных предприятий, закупающих электронные компоненты;

- за последний год число клиентов составило 3108 организаций и 256 индивидуальных предпринимателей;

- заявитель является правообладателем товарного знака «ЭЛИТАН» по свидетельству №270491, имеющим более ранний приоритет, чем у противопоставленного товарного знака по свидетельству №336468.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Перечень средств массовой информации с рекламой обозначения «elitan».
2. Копии рекламных модулей.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.
4. Устав ООО «Элитан Трейд».
5. Распечатки из поисковой системы Яндекс.
6. Фотографии упаковок товаров.
7. Фотографии буклета с дисконтной картой.
8. Фотографии рекламной продукции.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении оставшейся части услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2011) приоритета заявки №2011718023/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ELITAN» является словесным, выполненным строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] «ЭЛИТОН» по свидетельству № 336468 является словесным выполненным заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] со словесным элементом «ЭЛИТОН» по свидетельству №333809 является комбинированным, представляющим собой желтый круг, внутри которого расположен словесный элемент «ЭЛИТОН» и буквы «ТМ».

Сходство с товарным знаком [2] и однородность товаров 10 класса МКТУ заявителем не оспаривается, ввиду чего анализ сходства не проводился.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее. Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тождеством звучания начальных частей (ЭЛИ/ELI) и близостью звучания конечных частей (ТОН/TAN), имеющим разницу в звучании в одну букву.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «ELITAN» не является лексической единицей какого-либо языка ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое отличие противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения (выполнение словесных элементов различными алфавитами), не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены стандартными шрифтовыми единицами, не имеющими художественной проработки.

Однородность услуг 35 классов МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), все вышеперечисленные услуги в отношении товаров 09 класса МКТУ», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе через сеть оптовой торговли и магазины; продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, так как они полностью совпадают, имеют одинаковое назначение, круг потребителей. Несмотря на корректировку перечня услуг 35 класса МКТУ заявителем, а именно услуги 35 класса МКТУ в отношении товаров 09 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам признает их однородными услугам 35 класса МТУ противопоставленного товарного знака, так как в противопоставленном товарном знаке указан более широкий перечень услуг, который может распространяться и на товары 09 класса МКТУ.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 29.11.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2012.