

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.03.2008, поданное компанией Дойче Амфиболин-Верке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко КГ, Германия (далее - заявитель) на решение экспертизы от 17.12.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2006705278/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006705278/50 с приоритетом от 09.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 16 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОТ СЛОНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

17.12.2007 экспертизой было принято решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 и части товаров 02 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении другой части товаров 02 и всех товаров 19 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ОТ СЛОНА» сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком со словесным элементом «SLON» по свидетельству №280185[1] с приоритетом от 26.03.2004 в отношении товара 01

класса МКТУ: «мастика», однородного товарам 02 классов МКТУ: «мастики» заявленного перечня, и словесным товарным знаком «S-LON» по свидетельству № 75104[2] с приоритетом от 29.11.1983 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В поданном в Палату по патентным спорам возражении от 28.03.2008 заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- имеющаяся в материалах заявки копия письма-согласия полностью соответствует оригиналу, который будет представлен на заседании коллегии;
- заявленное обозначение «ОТ СЛОНА» и противопоставленный знак «S-LON» [2] не являются сходными, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически;
- фонетическое отличие заключается в том, что обозначения имеют разное количество слогов, ни один из них не совпадает, разное количество гласных и согласных звуков, ударение падает на разные слоги;
- заявленное обозначение несет определенную смысловую нагрузку, в то время как знак [2] является фантазийным;
- выполнение сравниваемых знаков буквами разных алфавитов усиливает их несходство между собой.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем был представлен оригинал письма-согласия на 1 л. [3].

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

С учетом даты (09.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 словесный элемент «ОТ СЛОНА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение экспертизы в части отказа в регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 02 и всех товаров 19 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительного элемента в виде фигуры бегущего слона, над которой расположен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «SLON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белой, желтой и темно-серой цветовой гамме. Знак охраняется, в частности, в отношении товара «мастика».

Знак [2] представляет собой словесный элемент «S-LON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и знака [1] установлено, что они являются сходными благодаря наличию в знаках сходных фонетически словесных элементов «ОТ СЛОНА» и «SLON». Однако имеются и отличия, обусловленные различным зрительным восприятием знаков из-за наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента и выполнения знаков в разной цветовой гамме, а также в силу использования в обозначениях букв разных алфавитов.

Однородность товара 01 класса МКТУ (мастика) и товара 02 класса МКТУ (мастики), указанных в перечнях сопоставляемых знаков, не вызывает сомнений, поскольку товар «мастики» является множественным числом товара «мастика».

Вместе с тем, поскольку заявителем получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного знака [1], что подтверждается письмом [3], вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в заявке, в том числе и товара «мастики».

Анализ заявленного обозначения «ОТ СЛОНА» и противопоставленного знака «S-LON»[2] показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, букв, звуков и слогов, причем ни один из слогов не совпадает. Ударение в знаках также падает на разные слоги: в одном случае – это слог «-НА», а в другом – «-LON». Кроме того, наличие в знаке

[2] дефиса свидетельствует о необходимости при произношении обозначения «S-LON» делать некоторую паузу после звука «ЭС».

В отличие от заявленного обозначения, имеющего совершенно определенное смысловое значение, противопоставленный знак не имеет семантики, что подтверждается отсутствием его значения в словарно-справочной литературе. Наличие дефиса в знаке [2] не позволяет также воспринимать обозначение «S-LON» как транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СЛОН», что свидетельствует о невозможности проведения семантического анализа сравниваемых обозначений.

Выполнение сопоставляемых знаков буквами разных алфавитов, несмотря на второстепенный характер графического критерия сходства, только усиливает различия между знаками.

В силу указанного можно сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], что делает нецелесообразным проведение анализа однородности товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 28.03.2008, изменить решение экспертизы от 17.12.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня товаров:**

**Форма № 81.1**

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

(511)

02 - краски, глазури, лаки, средства для защиты древесины, грунтовок (включенные во второй класс), антикоррозийные средства, мастики, составы для

колеровки красок, бактерицидные противогрибковые краски, лаки для фасадов зданий, пигменты, красители, клеи на красителе (включенные во второй класс).

16 - печатная продукция, в частности - товары из бумаги - плакаты большого формата, картон, картонные коробки (включенные в класс 16), канцелярские принадлежности, офисные принадлежности, цветные карты, цветные веера, товары для художников, кисти.

19 - строительные материалы (неметаллические), строительный раствор, натуральный и искусственный камень, наружная каменная штукатурка, штукатурка из искусственной смолы, силикатная штукатурка (включенная в класс 19), защитные средства для зданий (включенные в класс 19), материал из фиброволокна и пластика, наполнитель маяка и штукатурки (включенный в класс 19), материал фундамента на основе искусственной смолы или силиката, все указанные товары для строительства.

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