

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.06.2019 возражение, поданное ЗАО «Электронные системы», Ленинградская обл. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750073, при этом установила следующее.

ELSY

Словесное обозначение « _____ » по заявке №2017750073
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.11.2017 на имя
заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 42 классов МКТУ,
указанных в перечне заявки.


Роспатентом 15.03.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ. Основанием для частичного предоставления правовой охраны товарному знаку «ELSY» в соответствии с заключением по результатам


экспертизы стало его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы,

ELSY


сводятся к тому, что заявленное обозначение « » сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №575095 [1] с приоритетом от 18.12.2014, в отношении однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №450201 [2] с приоритетом от 07.05.2010 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №422358 [3] с приоритетом от 16.11.2009, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ

- со словесным товарным знаком « **ЭЛСИС** » по свидетельству №261190 [4] с приоритетом от 17.12.2001, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №235906 [5] с приоритетом от 22.11.2001 в отношении однородных товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком « **ЭЛСИ – Т** » по свидетельству №227796 [6] с приоритетом от 14.07.2010, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

- со словесным и комбинированным знаками


«ELSYS» и «» м.р. №№ 600781 [7], 600782 [8] с

приоритетом от 20.04.1993, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента от 15.03.2019.

Доводы заявителя сводятся к следующему:



- правообладатель товарного знака «» по свидетельству №235906 [5] предоставил письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака и использование в Российской Федерации обозначения по заявке №2017750073 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ «турникеты металлические»;
- предоставление правовой охраны заявленному обозначению не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в силу того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, ввиду наличия в противопоставленном товарном знаке [5] изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение, а также использования цветовых сочетаний;
- по мнению заявителя сравниваемые обозначения также предназначены для неоднородных товаров 06 класса МКТУ, так как имеют разное назначение и круг потребителей;
- заявитель просит принять во внимание различие сфер деятельности компаний: правообладателем противопоставленного товарного знака является лицензиат правообладателя ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция",

деятельностью которого является изготовление стальных опор для воздушных линий электропередачи, фундаментов опор ЛЭП, а также сопутствующих товаров и услуг, в то время как заявитель занимается производством турникетов, устройств проверки проездных документов, автоматов по продаже билетов, продаже и пополнению бесконтактных смарт-карт, электронных компостеров, а также полный комплекс услуг по монтажу и пуску-наладке данного оборудования;

Также заявитель считает, что противопоставленный словесный товарный знак [6] не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ в силу того, что он зарегистрирован в отношении неоднородных товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение от 15.03.2019 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров «турникеты металлические»,

ELSY

и вынести решение о регистрации заявленного обозначения " " по заявке № 2017750073 в отношении товаров 06 класса МКТУ «турникеты перечисленных в Решении о государственной регистрации товарного знака от 15.03.2019.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия Решения о регистрации от 15.03.2019, 13л.;
2. Оригинал письма-согласия, 1 л.;
3. Распечатка с сайта elsy.ru, 3 л.;
4. Распечатка с сайта elsi.ru, 4 л.;
5. Распечатка из открытых реестров в отношении товарного знака № 227796, 2 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.07.2019, заявитель предоставил скорректированный перечень заявленных товаров 06 класса, а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными

С учетом даты (27.11.2017) поступления заявки №2017750073 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

ELSY


обозначение « » (ЭЛСИ) выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается для товаров в отношении которых Роспатентом было принято решение о регистрации, а также товаров 06 класса МКТУ (а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации»).

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017750073 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены следующие товарные знаки:

«» - [1] ; « ELSYS » - [2] ; « - [3];
«» - [4] ; «» - [5]; «» - [6]; «» - [7] и [8].

С учетом скорректированного в возражении заявителем перечня товаров 06 класса МКТУ противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], [4], [7] и [8], зарегистрированные в отношении товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ, не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017750073.

Решение Роспатента оспаривается только в отношении противопоставленных товарных знаков [5,6].

Противопоставленный комбинированный товарный знак  [5] включает в свой состав словесный элемент «ЭЛСИ» и изобразительные элементы в виде трех широких полос белого цвета на фоне синего квадрата, по бокам которого расположены шесть тонких синих полос. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.03.2019.

ELSY


Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ELSY

Обозначение « » по заявке №2017750073 и



противопоставленный товарный знак «  » [5] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Исходя из изложенного, противопоставленный товарный знак [5] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, так как не противоречат требованиям п.6 ст.1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «ЭЛСИ – Т» по свидетельству №227796 [6] с приоритетом от 14.07.2010 представляет собой словесное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ЭЛСИ» и отделенную знаком тире простую букву «Т», которая выведена из правовой охраны. Обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического тождества словесных элементов «ЭЛСИ».

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [6] являются фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [6], показал следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса, а именно: «компьютеры, аппаратура для контроля автоматических устройств и управления, устройства для обработки информации, электронные приборы», с учетом скорректированного на заседании коллегии перечня товаров 06 класса, а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации», данные товары являются неоднородными поскольку

представляют собой различные устройства, имеющие различное назначение и условия реализации.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении 06 класса МКТУ отсутствуют.

Резюмируя вышеизложенное, с учетом скорректированного перечня 06 класса и принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 15.03.2019 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750074 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2019, изменить решение Роспатента от 15.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017750073.