

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 21.08.2007, поданное ООО «Эликс-Кабель», Москва, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006720631/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006720631/50 с приоритетом от 24.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Эликс-Кабель», Москва (далее – заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слов «ЭЛИКС КАБЕЛЬ», выполненных буквами русского алфавита, расположенных на кольце, разделенном по диагонали на две части белого и синего цветов. Буква «Э» слова «ЭЛИКС» размещена в центре кольца. Словесное обозначение «ЭЛИКС» выполнено синим цветом с белой окантовкой, слово «КАБЕЛЬ», расположенное под ним, выполнено с синей окантовкой.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6, пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3, 2.5.1 и 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона обоснован тем, что заявленное обозначение содержит неохранный словесный элемент «КАБЕЛЬ» (кабель – один или несколько герметически изолированных проводов, употребляемых для передачи на расстояние электрической энергии или электрических сигналов, см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, изд-во «Азбуковник», 1999, с.258), не обладающий различительной способностью и указывающий на определенный вид товара 09 класса, его свойства, а также на назначение части заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, а в отношении остальной части товаров и услуг заявленное обозначение, содержащее слово «КАБЕЛЬ», способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара, его свойств и назначения оказываемых услуг.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обосновано тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ЭЛИКС», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком «ЭЛЕКС» по свидетельству № 316632 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];

— товарным знаком «ЭЛИКС» по свидетельству №206144 в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ [2];

- знаком «ELEX» по международной регистрации №697511 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ [3];

- знаком «ELEX» по международной регистрации №579480 в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.08.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 16.05.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленные товарные знаки [1] - [4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

— заявитель откорректировал в сторону сужения свои притязания в связи с доводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона, исключив часть товаров и услуг, однородных товарам и услугам противопоставленных товарных знаков, и ограничил перечень товаров и услуг следующими позициями: 09 – кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, муфты соединительные для кабелей, оболочки для электрических кабелей, провода магнитные, провода телеграфные, провода телефонные, провода электрические; 42 – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, исследования технические, калибровка (измерение), экспертиза инженерно - техническая;

— противопоставленные товарные знаки [1] - [4] не содержат товары и услуги, однородные указанным товарам и услугам откорректированного перечня, поскольку товары и услуги, содержащиеся в перечнях противопоставленных товарных знаков, либо относятся к бытовым электронным приборам широкого потребления [1], [2], а заявленные товары и услуги относятся к товарам производственно-технического назначения, либо относятся к разным родовым группам товаров и услуг, имеющих разное назначение [3], [4].

Заявитель также указывает на то обстоятельство, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в ходе его длительного использования. Заявленное обозначение используется заявителем практически со дня основания компании, т.е. с 1998 года. Производимая продукция рекламировалась в различных периодических изданиях и на выставках, в которых ООО «Эликс-Кабель» принимала самое активное участие. Заявителем ведется также научная работа в области производства кабелей.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия устава ООО «Эликс-Кабель» на 12л. [5];
2. Копия протокола общего собрания учредителей на 1л. [6];

3. Копия свидетельства о регистрации на 1 л. [7];
4. Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах на 1 л. [8];
5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1 л. [9];
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [10];
7. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [11];
8. Копия ежегодного отраслевого каталога «Технологии и средства связи», 2002, с.143, на 2 л. [12];
9. Копия «Независимой газеты» №11, 2000 на 2 л. [13];
10. Копия журнала «Промышленник России», №8, 2004 на 2 л. [14];
11. Копия журнала «ИнформКурьерСвязь», №4, 2002, на 2 л. [15];
12. Копия журнала «CONNCT», №6, 2004 на 2 л. [16];
13. Копия журнала «CONNCT», №4, 2004 на 2 л. [17];
14. Копия журнала «Приборостроение и средства автоматизации », №6, 2004 на 2 л. [17];
15. Фото наружной рекламы на 1 л. [18];
16. Распечатка с сайта компании, раздел «Аналитические статьи и обзоры» на 2 л. [19];
17. Копия каталога ООО «Эликс-Кабель» - Разработка и производство кабелей связи, на 19 л. [20];
18. Копия путеводителя по выставке «Сабех 2003» на 6 л. [21];
19. Копия Диплома участника международной специализированной выставки «Кабель, Провода и Аксессуары» - Сабех 2 на 1 л. [22];
20. Копия путеводителя по выставке «Связь Экспокомм», 2002 на 2 л. [23];
21. Копия почетного диплома за участие в выставке «Связь Экспокомм», 2003 на 1 л. [24];
22. Копия диплома за участие в выставке «Телекоммуникации и компьютерные технологии», 2002 на 1 л. [25];
23. Копия диплома за участие в выставке «Инфоком-2005» на 1 л [26];

24. Копия диплома за участие в выставке «ВКСС – 2003» на 1л. [27];

25. Копия ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения» на 2л. [28].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2008, заявитель дополнительно ограничил свои притязания с учетом требований пункта 3 статьи 6 Закона, исключив из него товары и услуги, не относящиеся к кабельным изделиям, и представил следующий откорректированный перечень товаров и услуг:

09 - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, муфты соединительные для кабелей, оболочки для электрических кабелей;

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области кабельных конструкций, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, исследования технические, калибровка (измерения).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.07.2006) поступления заявки №2006720631/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые

наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта (2.3.2) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), назначение товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. 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 на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил.

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 определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков, кроме прочих, подобие заложенных в обозначениях понятий, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности 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.

Обозначение по заявке №2006720631/50 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слова «ЭЛИКС» и «КАБЕЛЬ», частично расположенные на кольце, разделенном по диагонали на две части белого и синего цветов. В центре кольца размещена синяя буква «Э» слова «ЭЛИКС», под которым находится другое слово «КАБЕЛЬ», выполненное буквами белого цвета с синей окантовкой. Слово «ЭЛИКС» является вымышленным, а слово «КАБЕЛЬ» - словарным словом. Указанные слова входят в состав фирменного наименования заявителя.

В составе заявленного обозначения «ЭЛИКС КАБЕЛЬ» следует выделить сильный элемент «ЭЛИКС», поскольку словесный элемент «КАБЕЛЬ», указывающий на вид товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, носит описательный характер, что позволяет отнести его к слабому элементу знака.

Необходимо также отметить, что вышеуказанные слова «ЭЛИКС» и «КАБЕЛЬ» не связаны грамматически и не образуют устойчивого словосочетания, что определяет необходимость проведения анализа сходства именно сильного словесного элемента «ЭЛИКС» со словесными элементами «ЭЛЕКС», «ЭЛИКС», «ELIX», входящими в состав противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, исключив из него товары, однородные товарам 09 класса МКТУ (бытовые электронные приборы) противопоставленного товарного знака «ЭЛЕКС» по свидетельству № 316632 [1], исследовать сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] представляется нецелесообразным.

Противопоставленный товарный знак [2] включает словесный элемент «ЭЛИКС», выполненный наклонным шрифтом, разделенным на две части тонкой белой горизонтальной полоской, заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки [3] и [4] включают словесный элемент «ELEX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который занимает доминирующее положение в знаках, и изобразительные элементы

в виде круга с вписанным в него стилизованным изображением молнии [3] и изображения трех косых полосок [4].

Анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] показал фонетическое тождество входящих в их состав словесных элементов «ЭЛИКС». Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2], которое дополнительно усиливается графическим сходством за счет использования при написании словесных элементов «ЭЛИКС» букв русского алфавита, выполненных в сходной графической манере одинаковым наклонным шрифтом.

В отношении фонетического сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [3], [4], необходимо отметить, что они включают тождественные по звучанию первые и последние части (ЭЛ – EL и КС - X) и сходные в звуковом отношении средние составляющие словесных элементов (И - E). Таким образом, наблюдается совпадение большей части звуков (четырёх из пяти). При этом следует подчеркнуть, что совпадающие звуки расположены в одинаковом порядке, а несовпадающие относятся к звукам одного и того же звукоряда (И – E), что оказывает решающее влияние на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «ЭЛИКС» и «ELEX» [2], [3], [4] к лексике каких - либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Согласно Правилам, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Очевидно, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются с их сильными элементами такими, как «ЭЛИКС», «ELEX», несмотря на отдельные визуальные отличия, не влияющие на ассоциации в целом, возникающие в связи с противопоставленными товарными знаками.

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

Вывод об однородности указанных в перечне заявленного обозначения и международной регистрации [4] совпадающих услуг 42 класса МКТУ – «экспертиза инженерно-техническая» и «expertises techniques» - является очевидным.

Следует также признать однородными с товарами 09 класса МКТУ «муфты соединительные для кабелей» заявленного обозначения такие товары 09 класса МКТУ как «коммутационные устройства» противопоставленного товарного знака [2], поскольку коммутационные устройства включают в себя муфты соединительные для кабелей в качестве комплектующего оборудования, и, таким образом, эти товары имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ - *services techniques, a savoir planifications, projets, verifications de projets, calculs economiques, informations, consultations, evaluations, estimations, recherches et expertises; production de programmes d'ordinateur pour l'optimisation de procedes dans des installations techniques* (технические услуги, а именно: планирование, проектирование, проверка, вычисления экономические, информация, консультации, оценка, предварительный расчет, отчеты о научно-исследовательской работе, экспертные заключения, проектирование компьютерных программ для оптимизации технологических сборочных процессов), в отношении которых зарегистрирован знак [3], и услуги заявленного перечня 42 класса МКТУ - услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; технические исследования, признаны однородными, поскольку относятся к одному и тому же роду - виду, имеют одно назначение, круг потребителей и сходные условия реализации, что повышает опасность смешения обозначений.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что экспертиза правомерно признала заявленное обозначение «ЭЛИКС КАБЕЛЬ» сходным до степени смешения с противопоставленными знаками «ЭЛИКС» [2], «ELEX» [3], [4] в отношении части товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, для другой части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары и услуги, не относящиеся к производству кабелей, нет оснований для утверждения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ материалов, представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения «ЭЛИКС КАБЕЛЬ» в целом, показал, что по отношению к товарам 09 класса МКТУ, относящимся к производству кабелей, и услугам 42 класса МКТУ, связанным с деятельностью в этой области, до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение действительно приобрело различительную способность в результате использования в качестве знака, индивидуализирующего товары и услуги ООО «Эликс-Кабель».

Указанный вывод подтвержден материалами, которые отражают значительные объемы производства и продажи кабелей связи, маркированных заявленным обозначением (около 5000 км кабеля в год) [10]; территорию реализации кабелей, маркированных заявленным обозначением, охватывающую как предприятия России, так и потребителей в странах СНГ и дальнем зарубежье [9], [10], [14]; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров и услуг (более 10 лет) [6] - [14], [17]. Высокая степень информированности потребителя о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров и услуг подтверждена публикациями в открытой печати и экспонированием на выставках, проводившихся в Российской Федерации и за её пределами, товаров (кабельных изделий), маркированных заявленным обозначением [8] – [24].

Таким образом, заявленное обозначение, в состав которого входит описательный словесный элемент «КАБЕЛЬ», в целом приобрело различительную

способность в результате использования его заявителем в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, связанных с производством кабельных изделий.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.08.2007, отменить решение экспертизы от 16.05.2007 и зарегистрировать товарный знак «ЭЛИКС КАБЕЛЬ» по заявке №2006720631/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) белый, синий

(511)

09 - кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, оболочки для электрических кабелей.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области кабельных конструкций, калибровка (измерения).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.