

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, рассмотрела возражение от 30.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эльза-Групп», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727456, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009727456 с приоритетом от 02.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 11, 19, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «ELSA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак исполнен в зеленом и оранжевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 27.05.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 08, 11, 19 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 21 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №306598, ранее зарегистрированным на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 21 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 30.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем сокращается перечень товаров, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла»;

- правовая охрана товарного знака «ELSA» по свидетельству №306598 досрочно частично прекращена решением Роспатента от 20.07.2011, в связи с чем этот товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009727456 в качестве товарного знака

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 27.05.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе, в отношении скорректированного перечня товаров 21 класса МКТУ «безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.11.2009) поступления заявки № 2009727456 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ELSE», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение цветка. Знак исполнен в зеленом и оранжевом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.11.2009 испрашивается в отношении товаров 08, 11, 19, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №306598 (с приоритетом от 11.01.2005) представляет собой словесное обозначение «ELSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными до степени смешения, т.е. сходны фонетически и графически за счет вхождения в их состав фантазийного элемента «ELSE», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2009727456, однородны товарам 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №306598, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 27.05.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 20.07.2011 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №306598 в отношении товаров 21 класса МКТУ: безделушки китайские из фарфора; бутылки оплетенные; вазы; вазы для фруктов; горшки для цветов; держатели для

цветов и растений в цветочных композициях; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кашпо [за исключением бумажных]; кормушки для животных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №306598 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009727456 в отношении товаров 21 класса МКТУ «горшки для цветов; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; кашпо [за исключением бумажных]; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений».

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

Однако, часть товаров 21 класса МКТУ «бутыли оплетенные; безделушки китайские из фарфора; вазы; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кормушки для животных; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 21 класса МКТУ, в частности «бутыли; вазы для обеденного стола; бюсты из фарфора, керамики или стекла, посуда фарфоровая; поилки; тарелки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, доводы, изложенные в решение Роспатента от 27.05.2011, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для вышеуказанных товаров, являются обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.08.2011, изменить решение Роспатента от 27.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009727456.