

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, поступившее 12.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака «Лбрус» (заявка № 2012720013), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012720013 с приоритетом от 18.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Лбрус», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Роспатентом принято решение от 19.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012720013 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 122818 с приоритетом

от 05.02.1993, принадлежащим ООО «Эльбрус», Ставропольский край, г. Минеральные воды, зарегистрированным, в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.11.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент противопоставленного обозначения «ELBRUS» представляет собой транслитерацию географического названия Эльбрус – высочайшей европейской горной вершины. С большинства европейских языков словесный элемент «ELBRUS» переводится как ЭЛЬБРУС. Принимая во внимание известность этого географического объекта и идентичность его названия как в русском, так и в большинстве европейских языков, словесный элемент «ELBRUS» противопоставленного товарного знака воспринимается исключительно в качестве названия горной вершины Кавказа;

- заявленное обозначение «Лбрус» не является словарным словом, однако поскольку оно включает в себя словарное слово «БРУС», на которое падает логическое ударение, то в целом ассоциируется с указанным словом. Принимая во внимание многогранность значений слова «БРУС», заявляемое обозначение «Лбрус» требует дополнительного домысливания и будет восприниматься частью потребителей как не имеющее смысла, а другая часть потребителей будет трактовать его в соответствии с личным опытом и воображением – в связи с этим семантическое значение сравниваемых обозначений является различным;

- фонетический и визуальный анализы сравниваемых обозначений также показывают их различие, поскольку они имеют различную графическую проработку и произносятся по-разному: заявленное обозначение – с паузой между частями «Л» и «брус», а противопоставленный знак – без таковых, плавно;

- потребитель не может спутать сопоставляемые обозначения в силу их фонетического, визуального и семантического различия;

- несмотря на отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 122818, заявитель обратился к владельцу упомянутой регистрации за согласием на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- заявитель ООО «Компания Металл Профиль» и ООО «Эльбрус» занимают различные сегменты рынка и не являются конкурентами;

- заявитель сократил заявленный перечень товаров во избежание возникновения возможности столкновения интересов компаний на рынке в будущем.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение «Лбрус» в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 12.03.2014 заявителем представлен исправленный перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также оригинал письменного согласия ООО «Эльбрус», являющегося владельцем товарного знака по свидетельству № 122818, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении соответствующего перечня товаров 06 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «Лбрус», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В решении Роспатента от 19.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012720013 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан комбинированный товарный знак со словесным элементом «ELBRUS» по свидетельству № 122818.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде треугольника со скругленными углами, внутри которого размещена буква «Э», и словесный элемент «ELBRUS», выполненный наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с подчеркиванием. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 01 – 08, 10 – 12, 14, 16 – 24, 26 – 31, 34 и услуг 36 – 38, 40 – 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными ввиду следующего.

В противопоставленном товарном знаке доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «ELBRUS», выполненный буквами латинского алфавита, так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «ELBRUS» и «Лбрус» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае заявленное обозначение выполнено буквами двух алфавитов, причем первая «L» читается как «эль», поскольку она не связана какими-либо гласными звуками. Таким образом, имеет место одинаковое фонетическое воспроизведение заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака: «Лбрус» – «ELBRUS» (эльбрус). Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Заявленное обозначение «Лбрус» не имеет смыслового значения, поскольку не является лексической единицей какого-либо языка, что приводит к невозможности проведения анализа словесных обозначений на предмет их семантического сходства.

Доводы заявителя о различном семантическом значении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака неубедительны, так как слитное написание заявленного обозначения позволяет его воспринимать как слово «эльбрус», в котором для краткости и оригинальности первый слог заменен на фонетически тождественный элемент, что семантически сближает сравниваемые обозначения.

Визуальная оценка словесных элементов «Лбрус» и «ELBRUS» выявляет различия в их исполнении, однако использование в заявленном обозначении исключительно стандартного шрифта без каких-либо дополнительных графических элементов приводит к второстепенному значению графического критерия.

С учетом изложенного, решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то все относится к родовому понятию «металлические строительные материалы», в связи с чем однородны соответствующим товарам 06 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2012720013 и свидетельства № 122818, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам считает правомерными выводы, изложенные в решении Роспатента от 19.11.2013.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 122818 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 06 класса МКТУ.

Следует отметить, что указанный сокращенный перечень заявленных товаров на заседании коллегии палаты по патентным спорам приведен в соответствие с установленными требованиями, а именно: исключены дублирующие позиции наименований товаров.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное

владельцем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для следующих товаров 06 класса МКТУ: «металлические строительные материалы; кровли металлические; листы стальные; металл листовой; настилы металлические; облицовки для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; покрытия строительные металлические; черепица металлическая; желоба водосточные металлические; жечь; колена для труб металлические; кронштейны строительные металлические; панели для обшивки стен металлические; покрытия кровельные металлические; потолки металлические».

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

удовлетворить возражение от 12.03.2014, отменить решение Роспатента от 19.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012720013.