

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.05.2009 на решение Роспатента от 26.02.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716157/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФЭНЕРГИЯ», Москва, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007716157/50 с приоритетом от 31.05.2007 является Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЭНЕРГИЯ», 109428, Москва, ул. Стахановская, 22, стр. 17 (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийное слово, выполненное буквами латинского алфавита «RUCELF», «РУСЕЛЬФ» в русской транслитерации. Слово написано оригинальным шрифтом на фоне графического элемента в виде изогнутой линии, напоминающей латинскую букву «S», «ЭС». Справа от обозначения расположен неохраемый элемент – предупредительная маркировка «ТМ».

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 26.02.2009 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ. Для товаров 07 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака по мотиву его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно

до степени смешения со словесными товарными знаками «РУСЭЛ», «RUSEL» зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Русская электротехника», 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 12/45, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (свидетельства №№ 274573, 273574, приоритет от 01.08.2003).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.02.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- одинаковое расположение ударения и похожесть начальной части сравниваемых слов не позволяет говорить о фонетическом сходстве до степени смешения;

- в заявленном обозначении четко выделяются звуки «Ц» и «Ф», которые отсутствуют в противопоставленных знаках, они вносят существенные отличия в звучание знаков, являющихся короткими словесными обозначениями;

- в сравниваемых товарных знаках нет ни одного повторяющегося слога, так как каждый слог образует уникальную неповторяющуюся фонему (РУ-ЦЕЛЬФ и РУС-ЭЛ), соответственно, несмотря на наличие в сравниваемых знаках повторяющихся звуков, нельзя говорить, что при их наличии потребитель будет смешивать эти слова друг с другом.

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 26.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (31.05.2007) заявки № 2007716157/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

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 14.4.2.2 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «RUCELF» и двух симметрично расположенных равных изогнутых линий под буквами «RUC» и над буквами «ELF». Справа от обозначения расположен неохранный элемент – предупредительная маркировка «TM».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274574 [1] представляет собой словесное обозначение «РУСЭЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита наклонным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274573 [2] представляет собой словесное обозначение «RUSEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом.

«Сильным» элементом заявленного обозначения, несущим в себе основную различительную способность, является наиболее запоминающийся словесный элемент «RUCELF», поскольку с него начинается восприятие обозначения, его шрифтовые элементы выполнены в контрастном цвете и имеют крупные размеры. Словесный элемент «RUCELF» легко запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет идентифицировать товар конкретного производителя.

Учитывая изложенное, при определении сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «RUCELF» и «РУСЕЛ»/«RUSEL».

Сравниваемые обозначения имеют одинаковый состав гласных звуков, и близкий состав согласных звуков, одинаковое количество слогов (два), одинаковое звучание начальной и сходное звучание конечной части, одинаковый ударный слог. Разное количество звуков (различие всего одним конечным звуком «ф», который проглатывается при произношении) не существенно и не влияет на общий вывод о

звуковом сходстве обозначений, обусловленный совпадением по большинству критериев звукового сходства.

Доводы возражения о прочтении буквы «С» как звука «Ц» не подкреплены справочной литературой или конкретными материалами, свидетельствующими о том, что при восприятии обозначения в целом потребители читают словесное обозначение со звуком «Ц» в середине.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка сравнение их по семантическому критерию невозможно.

Анализ сравниваемых обозначений по графическому критерию показывает, что имеющиеся графические различия не влияют на вывод о сходстве обозначений, поскольку эти различия не влияют на их звучание (исполнение обозначения «RUCELF» в оригинальной графической манере не привело к утрате им словесного характера). В силу изложенного в данном случае фонетический критерий является определяющим для вывода о сходстве обозначений в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] предназначены для маркировки совпадающих перечней товаров 07 класса МКТУ.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2009.