

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733619, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011733619 с приоритетом от 13.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ПРИНЦИП», Московская обл., г.Электросталь (далее - заявитель) в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее прямоугольник, разделенный на четыре части красного, желтого, зеленого и розового цветов различными видами линий. На фоне прямоугольника размещен словесный элемент «ЭЛФА», выполненный стандартным крупным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Под прямоугольником изображена шкала с делениями. Над прямоугольником размещено словосочетание «мебель по вашим проектам», выполненное стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Роспатентом 13.03.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733619. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированной на имя Эльфа Интернэшнл АБ, Эльфгатан 5, 59387, Вэстервик, Швеция в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ серией товарных знаков со словесным элементом «Elfa» по свидетельствам №125184 с приоритетом от 21.10.1993, №421053 с приоритетом от 22.10.2009, по международной регистрации №1065797 с конвенционным приоритетом от 06.09.2010.

В заключении экспертизы также отмечено, что словесные элементы «мебель по вашим проектам» в целом являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид, свойства товаров.

В возражении от 24.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №125184, №421053 и международной регистрации №1065797 не являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение включает словосочетание из четырех слов - «ЭЛФА мебель по вашим проектам», а противопоставленные товарные знаки состоят только из одного слова «Elfa» на иностранном (английском) языке;

- товарные знаки «Elfa» читаются на английском языке как «Эльфа» и имеют мягкое звучание, тогда как словесная часть заявленного обозначения - «ЭЛФА» имеет четкое твердое звучание звуков;

- слово «ЭЛФА» расшифровывается как «Электростальская (ЭЛ) фабрика (ФА)» по изготовлению мебели по индивидуальным проектам;

- мебель производится организацией, которая зарегистрирована и имеет производственные площади и офисы продаж в городе Электросталь Московской области;

- основным рынком сбыта данной мебели является город Электросталь, а также иные близлежащие города Московской области;

- таким образом, слово «ЭЛФА» направлено на формирование в сознании потребителей представления именно об Электростальском производителе мебели по индивидуальным проектам и/или о мебели, изготавливаемой по индивидуальным проектам на Электростальской фабрике;

- между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками также отсутствует графическое сходство;

- комбинация графических элементов заявленного обозначения напоминает линейку, в свою очередь противопоставленные товарные знаки не имеют каких-либо изобразительных элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное цветовое решение, а также различен шрифт и алфавит, которым выполнены их словесные элементы.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733619 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.10.2011) заявки №2011733619 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

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 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 комбинированное



обозначение , включающее прямоугольник, разделенный вертикальными линиями различной формы на четыре части красного, желтого, зеленого и розового цветов. На фоне цветных фрагментов выполнены буквы русского алфавита «Э», «Л», «Ф», «А», воспринимающиеся в целом, как слово «ЭЛФА». Под прямоугольником изображена шкала с делениями. Над прямоугольником размещено словосочетание «мебель по вашим проектам», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита. Слово «ЭЛФА» выполнено более крупным шрифтом, чем словосочетание «мебель

по вашим проектам». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Словосочетание «мебель по вашим проектам» указывает на вид и свойства товаров, что заявителем не отрицается. В этой связи указанные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733619 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №125184, №421053 и знака по международной регистрации №1065797, которые ранее были зарегистрированы в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №125184 представляет собой словесное обозначение «**elfa**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №421053 представляет собой словесное обозначение «ELFA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знак по международной регистрации №1065797 представляет собой словесное обозначение «**elfa**», в котором словесный элемент «elfa», выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под словесным элементом «elfa» размещено словосочетание «Everything can be organized», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (мебель и её элементы, фурнитура), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №125184, №421053 и международной регистрации №1065797 на тождество и сходство было установлено следующее.

Сравниваемые словесные элементы «ЭЛФА» и «elfa» отсутствуют в словарно-справочных источниках, то есть являются фантазийными, в связи с чем проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

В звуковом отношении словесные элементы «ЭЛФА» и «elfa» являются тождественными (полностью совпадает состав звуков и порядок их расположения). Вместе с тем, совпадение словесных элементов по фонетике в рассматриваемом случае не позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

При восприятии заявленного обозначения  формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленных товарных знаков  «elfa», *Everything can be organized*, «ELFA».

Сравниваемые обозначения принципиально отличаются с точки зрения исполнения словесных элементов – в заявленном обозначении все слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, тогда как словесные элементы противопоставленных знаков выполнены буквами латинского алфавита, при этом в двух противопоставленных товарных знаках словесный элемент «elfa» выполнен оригинальным шрифтом. Помимо словесных элементов, в отличие от противопоставленных товарных знаков, в заявленном обозначении присутствуют изобразительные элементы (разноцветный прямоугольник и шкала с делениями), которые в сочетании со словами образуют оригинальную словесно-графическую композицию. На формирование различного визуального впечатления существенное влияние оказывает яркая цветовая гамма, используемая в заявленном обозначении. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1065797 включают различные с точки зрения

фонетики, семантики и визуального восприятия словосочетания «мебель по вашим проектам» и «Everything can be organized» (в переводе с английского языка «все может быть организовано»), соответственно.

В силу очевидных визуальных различий сопоставляемых обозначений, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное



обозначение не ассоциируется в целом с серией

противопоставленных товарных знаков **elfa**, *Everything can be organized*, «ELFA».

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.12.2013, отменить решение Роспатента от 13.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733619.