

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела возражение от 14.12.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298376, поданное Актиеболагет Электролюкс, Швеция (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №298376 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.11.2005 по заявке № 2004722900/50 с приоритетом от 06.10.2004 на имя Закрытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 10, 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является комбинированным и представляет собой изображение в виде ромба, внутри которого размещены ломаные линии, создающие особый графический рисунок. Под изображением размещено словесное обозначение «ELECTROLUCH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесное обозначение является транслитерацией слова «ЭЛЕКТРОЛУЧ», которое является фирменным наименованием заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.12.2006 изложено мнение о том, что регистрация №298376 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков ELECTROLUX заявителя:

- «ELECTROLUX» по свидетельству №947 с приоритетом от 28.05.1928 в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ [1];

- «ELECTROLUX» по свидетельству №90363 с приоритетом от 16.11.1989 в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ[2];

- «ELECTROLUX Home Center» по свидетельству №91517 с приоритетом от 19.01.1990 в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ[3];

- «The Electrolux Group. The world's No.1 choice.» по свидетельству №248111 с приоритетом от 24.07.2000 в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ[4];

– словесный элемент оспариваемого знака является изобретенным словом, значение которого отсутствует в словарях, в связи с чем слово может произноситься по разному, например: ЭЛЕКТРОЛУХ - транслитерация с немецкого языка; ЭЛЕКТРОЛУШ – транслитерация с французского языка; ЭЛЕКТРОЛУК – транслитерация с итальянского языка; ЭЛЕКТРОЛУЧ – транслитерация с испанского языка;

- знак ELECTROLUX хорошо знаком российским потребителям и произносится как ЭЛЕКТРОЛЮКС;

- сравниваемые обозначения состоят практически из одинакового количества звуков и одинакового количества слогов, имеют одну и ту же фонетическую размерность, состав букв и звуков практически тождественен и последовательность расположения звуков практически идентична;

- сравниваемые обозначения сходны визуально, так как слова имеют одинаковую размерность, выполнены шрифтом одного алфавита и подавляющее большинство букв совпадает. При этом совпадающие буквы расположены в начале и середине слова, что весьма существенно, поскольку российский потребитель читает слова слева направо;

- сравниваемые словесные обозначения являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, что увеличивает сходство сравниваемых обозначений и возможность смешения знаков на потребительском рынке;

- в электронной базе Федерального Института Промышленной Собственности при указании знака ELECTROLUX в поисковой системе словесный элемент оспариваемого товарного знака выявляется сразу после серии ELECTROLUX заявителя, то есть как ближайший знак;

- российские потребители, давно и хорошо знакомые с товарами, маркируемыми знаком ELECTROLUX, столкнувшись на рынке с товарами, маркируемыми знаком ELECTROLUCH, в первую очередь воспримут его как знак известного им производителя и известного им знака, который в течении многих лет присутствует на российском рынке и славится высоким качеством своих изделий;

- при сильном сходстве сравниваемых обозначений у российского потребителя может сложиться впечатление, что товары, маркированные оспариваемым знаком, производятся всемирно известной фирмой АКТИЕБОЛАГЕТ ELECTROLUX, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых товарным знаком «ELECTROLUCH», с вышеупомянутой всемирно известной фирмой, что не соответствует действительности и может нанести ущерб репутации заявителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298376 недействительным частично в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

- иностранные имена и названия в русском тексте, «Международные отношения», Москва, 1978, стр. 127-129 [1];

- иностранные имена и названия в русском тексте, «Международные отношения», Москва, 1978, стр. 197-201 [2];

- иностранные имена и названия в русском тексте, «Международные отношения», Москва, 1978, стр. 117, 120-121 [3];
- иностранные имена и названия в русском тексте, «Международные отношения», Москва, 1978, стр. 108-109, 114-115 [4];
- результат поиска по базе данных ФИПС (распечатка, заверенная нотариусом) [5];
- нотариально заверенная распечатка с сайта компании Electrolux [6];
- оригинал письма фирмы Electrolux с переводом [7];
- рекламные материалы [8].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 14.12.2006, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298376 не может быть признано недействительным на основании пункта 3 статьи 6 Закона, так как данный товарный знак не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что товары, производимые с использованием оспариваемого товарного знака, порождают в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о том, что их изготовителем является Актиенболаген Электролукс;
- представленные доказательства известности товарных знаков по свидетельствам №947, №90363, №91517 подтверждают факт использования данных товарных знаков исключительно в отношении бытовой техники, тогда как оспариваемый товарный знак зарегистрирован в 11 классе МКТУ в отношении абажуров, электрических ламп, фонарей, но не бытовой техники;
- история завода «Электролуч» начинается с 1889 года, за многолетнюю историю своего существования он прошел большой путь в отечественной

светотехнической промышленности и хорошо известен потребителю, так, например, в 1934, 1935 годах завод принимал активное участие в реконструкции освещения Большого Кремлевского дворца и Кремлевских звезд;

- словесный элемент оспариваемой регистрации «ELECTROLUCH» используется в доменном имени, electroluch.ru, с 01.07.2004;

- сравнительный анализ товарного знака «ELECTROLUCH» по свидетельству №298376 и товарных знаков по свидетельствам № 947, №90363, №91517 показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку совпадает только первая часть сравниваемых слов, «ELECTRO», которая является менее значимой, чем вторая часть, и обладает меньшей различительной способностью, так как является общепринятым термином, начальной частью сложных слов, вносящей значение «электрический», более того, существует большое количество регистраций в отношении однородных товаров, в том числе, 09 и 11 классов МКТУ, в которых первой частью товарного знака выступает элемент «ELECTRO», так как имеют вполне определенное, различное смысловое значение;

- товарный знак по свидетельству №298376 является комбинированным, при этом оригинальный изобразительный элемент занимает доминирующее положение;

- большинство российских потребителей воспринимают словесный элемент «ELECTROLUCH» как «ЭЛЕКТРОЛУЧ», так как это транслитерация с английского языка;

- словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различным шрифтом;

- в словесных элементах различное количество звуков: «ELECTROLUCH» - 10, «ELECTROLUX» - 11;

- известность товарных знаков со словесным элементом «ELECTROLUX» в отношении бытовой техники и товарного знака со словесным элементом «ELECTROLUCH» в отношении светового оборудования усиливает различие знаков;

- необходимо отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, доказательства – протоколы, составленные нотариусом, являются недопустимым доказательством, так как были получены с нарушением закона.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копия страницы сайта www.electroluch.ru – на 1 л. в 1 экз. [1];
- копия страницы сайта www.electroluch.ru – на 1 л. в 1 экз. [2];
- копия страницы сайта www.electroluch.ru – на 1 л. в 1 экз. [3];
- копия регистрации №246883 – на 1 л. в 1 экз. [4];
- копия регистрации №210822 – на 1 л. в 1 экз. [5];
- копия регистрации №248011 – на 19 л. в 1 экз. [6];
- копия регистрации №260274 – на 2 л. в 1 экз. [7];
- копия регистрации №261249 – на 1 л. в 1 экз. [8];
- копия регистрации №276961 – на 2 л. в 1 экз. [9];
- копия регистрации №312057 – на 1 л. в 1 экз. [10];
- распечатка статей «Нового словаря русского языка. Толково-словообразовательного». Автор Т.Ф. Ефремова. Печатное издание М.: «Русский язык», 2000. Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ», 2001-2002 – на 1 л. в 1 экз. [11];
- копия страницы сайта www.nic.ru – на 1 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.10.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных

Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 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 их смешения 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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

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).

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.

В соответствии с 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.

Пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ELECTROLUCH», выполненного стандартным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного

элемента в виде ромба, внутри которого размещены ломаные линии, создающие графический рисунок. Словесное обозначение размещено под изобразительным элементом.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ELECTROLUX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ELECTROLUX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде квадрата, внутри которого находится белый круг, в который вписана геометрическая фигура. Изобразительный элемент расположен сбоку, перед словесным элементом.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из: словесного элемента «ELECTROLUX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словосочетания «Home Center», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного под словесным элементом «ELECTROLUX» и изобразительного элемента в виде квадрата, внутри которого находится белый круг, в который вписана геометрическая фигура. Изобразительный элемент расположен сбоку, перед словесным элементом «ELECTROLUX». Элементы: словесный «ELECTROLUX» и изобразительный отделены тонкой чертой от словосочетания «Home Center».

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из: словосочетания «The Electrolux Group», выполненного стандартным шрифтом черными буквами латинского алфавита, словосочетания «The world's No. 1 choice», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под словосочетанием «The Electrolux Group» и изобразительного элемента в виде квадрата внутри которого находится белый круг, в который вписана геометрическая фигура. Изобразительный элемент расположен сбоку, перед словосочетанием «The Electrolux Group».

Все противопоставленные знаки содержат в себе словесный элемент «ELECTROLUX», объединяющий их в серию знаков и несущий основную индивидуализирующую нагрузку.

Поскольку в оспариваемом знаке основным элементом выступает также словесный элемент «ELECTROLUCH», то при анализе знаков на предмет их ассоциирования друг с другом достаточно сопоставления их основных словесных элементов.

В этой связи установлено следующее.

Анализ товарного знака по свидетельству №298376 на соответствие пункту 1 статьи 7 Закона показал, что по фонетическому фактору сходства оспариваемого «ELECTROLUCH» и противопоставленных знаков [1; 2; 3; 4], содержащих словесный элемент «ELECTROLUX» сравниваемые обозначения имеют тождественную начальную часть «ELECTRO», которая является слабой частью данных словесных элементов, поскольку является общепринятым термином, начальной частью сложных слов, имеющих отношение к электричеству (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с.943) и, кроме того, в отношении 09, 11 классов МКТУ зарегистрировано множество товарных знаков, в которых первой частью выступает словесный элемент «ELECTRO», например: «ELECTROMIR», «ELECTROCOOL», «ELECTROSILA», «ELECTROSTAR», следовательно, для товаров 09, 11 классов МКТУ элемент «ELECTRO» является менее значимой частью, чем вторая. Так, вторая часть словесных элементов «ELECTROLUCH» и «ELECTROLUX» обладает большей различительной способностью по сравнению с первой частью. Конечные части сравниваемых обозначений: «LUCH» и «LUX» состоят из разного количества букв: «LUCH» - 4, «LUX» - 3, разного количества звуков: «LUCH» - 3, «LUX» - 4, где звук «L» в первом случае («LUCH») является твердым, а во втором («LUX») – мягким. Кроме того, элемент «LUX» имеет определенное семантическое значение: люкс (единица освещенности), см. Яндекс. Словари: перевод «LUX». Таким образом, несмотря на тождество начальных частей, различие в конечных частях обуславливает вывод о фонетическом несхождении сравниваемых обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, что «ELECTROLUCH» может быть прочтено по разному («электролуш», «электролух») является неубедительным, поскольку российским потребителем обозначение будет прочитываться по правилам английского языка, являющегося наиболее распространенным на территории РФ.

Поскольку в сопоставляемых знаках помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы, образующие отличные друг от друга композиции, то по графическому фактору сходства их следует признать не сходными до степени смешения.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Кроме того, у потребителя товарные знаки, содержащие словесное обозначение «ELECTROLUX», ассоциируются с производителем бытовой техники, данное обозначение давно и широко известно российским потребителям, это позволяет сделать вывод о том, что смешение на рынке товарного знака «ELECTROLUX» и товарного знака «ELECTROLUCH» маловероятно.

Помимо этого, российским потребителям хорошо известен товарный знак со словесным элементом «ELECTROLUCH», владельцем которого является Московский завод «Электролуч» имени П.Н. Яблочкова закрытого акционерного общества «Электролуч». Это старейшее предприятие России по производству светотехнической продукции для различных отраслей. В настоящее время Закрытое акционерное общество «Электролуч» разрабатывает и выпускает широкий спектр промышленных светильников, в том числе специальной техники для оборонной промышленности и товаров народного потребления (см. Яндекс. Electroluch).

Так же владелец оспариваемого товарного знака со словесным элементом «ELECTROLUCH» имеет регистрацию со словесным элементом

«ЭЛЕКТРОЛУЧ» в отношении тех же товаров, что и оспариваемая регистрация и большинство российских потребителей воспринимают словесный элемент «ELECTROLUCH» как транслитерацию слова «ЭЛЕКТРОЛУЧ».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, следовательно, отсутствие сходства знаков снимает необходимость проведения анализа товаров, представленных в перечнях анализируемых знаков на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака со словесным элементом «ELECTROLUCH» по свидетельству №298376 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона установлено, что элемент «ELECTROLUCH» носит фантазийный характер, в силу чего сам по себе не способен порождать ассоциаций, необходимых и достаточных для введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Довод о том, что популярность среди российских потребителей марки «ELECTROLUX» обуславливает возможность возникновения смешения знаков «ELECTROLUX» и «ELECTROLUCH» на российском рынке не подтверждено фактическими данными.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода, что товарный знак со словесным элементом «ELECTROLUCH» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298376.