

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 05.12.2012, поданное ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711627/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011711627/50 с приоритетом от 15.04.2011, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной птицы и словесный элемент «ЭлТи», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.09.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 28 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ELTIS ЭЛТИС» (свидетельство №382238 с приоритетом 17.10.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09, 28 классов

МКТУ на имя ООО «ЭЛТИС Холдинг», 191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 12, лит. Э, пом. Н.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ЭлТи» и «ELTIS ЭЛТИС» не ассоциируются друг с другом, поскольку отличаются визуально в силу оригинального графического исполнения заявленного обозначения, а также фонетически за счет наличия в противопоставленном товарном знаке двух слов «ELTIS ЭЛТИС», обуславливающих большую длину этого обозначения при звуковом воспроизведении, а также четко произносимого конечного звука «с», в семантическом отношении обозначения не могут быть сопоставлены по причине отсутствия у них какого-либо смыслового значения;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭлТи» является частью фирменного наименования заявителя – ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», зарегистрированного в качестве юридического лица 16.12.1992;

- заявитель в течение многих лет является реальным производителем развивающих игр и информационно-дидактических игровых комплексов под заявленным комбинированным обозначением, вследствие чего его фирменное наименование, равно как и слово «ЭлТи» в составе комбинированного товарного знака известны потребителю, что обуславливает вывод об отсутствии возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 05.12.2012 заявитель ограничил перечень заявленных товаров, исключив товары 09 класса МКТУ.

Также в качестве дополнения к материалам возражения были приобщены следующие документы:

- сведения из сети Интернет о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака с сайта www.eltis.ru [1];

- сведения из сети Интернет о деятельности заявителя с сайта www.vdm.ru [2];

- протокол испытаний детского конструктора «ЭЛТИК» [3];
- сертификаты соответствия на детские игрушки, выданные ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» [4];
- договоры на производство продукции: договор №01-01-12 от 10.01.2012, заключенный между ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» и ЗАО «ТЕЛЕС»; договоры №01-01-11 от 17.01.2011, №01-01-09 от 12.01.2009, №01-01-07 от 09.01.2007, заключенные между ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» и ООО «ПОЛИТЕН» [5];
- образцы игрушек [6];
- рекламные буклеты и журналы, каталоги продукции [7].

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.04.2011) поступления заявки №2011711627/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), 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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  по заявке №2011711627/50 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной птицы и словесный элемент «ЭлТи», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Обозначение выполнено в красном цвете. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382238 является словесным и включает в свой состав словесные элементы «**ELTIS ЭЛТИС**»,

выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что указанные в них товары 28 класса МКТУ – игры и игрушки, являются идентичными, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал следующее.

В состав сравниваемых обозначений входят не имеющие смыслового значения фантазийные словесные элементы «ЭлТи» и «ELTIS» / «ЭЛТИС», имеющие сходное звучание, обусловленное фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Вместе с тем, заявленное комбинированное обозначение производит совершенно иное зрительное впечатление, чем противопоставленный словесный товарный знак «ELTIS ЭЛТИС», выполненный стандартным шрифтом без каких-либо отличительных особенностей. Заявленное обозначение имеет оригинальное исполнение, представляет собой неразрывно-связанную словесно-графическую композицию со стилизованной летящей птицей и словесным элементом «ЭлТи». При этом словесный элемент «ЭлТи» выполнен специфическим шрифтом с характерными заглавными буквами «Э» и «Т», визуальными разбивающими словесный элемент на два слова - «Эл» и «Ти», что затрудняет его восприятие в качестве единого и неделимого слова «ЭЛТИ». Имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Целесообразно также указать, что возможность смешения товарных знаков напрямую связана с областью деятельности, в которой они применяются.

Согласно представленным дополнительным материалам [2] – [6] заявленное на регистрацию обозначение в течение длительного периода времени используется ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» для маркировки игр и игрушек, а также печатной продукции,

что позволяет сделать вывод об узнаваемости данного обозначения среди потребителей соответствующей продукции.

В свою очередь представленные заявителем материалы [1] свидетельствуют о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака - ООО «ЭЛТИС Холдинг», специализируется в области электронных систем безопасности и связи, которые соотносятся с товарами 09 класса МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011711627 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.12.2012, изменить решение Роспатента от 15.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711627.