

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 14.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006737431/50, поданное ООО «ГЕЛМАР ШУЗ», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006737431/50 с приоритетом от 22.12.2006 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЛМАГ ШУЗ», Москва (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой выполненное шрифтом в латинице вымышленное слово «ELMAR» (транслитерация – «элмар»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 6 (2) статьи 1483 части четвертой Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «EL-MART» по свидетельству №206548 (приоритет от 25.07.2000г.), зарегистрированным на имя компании ЭЛЬДОРАДА ЛАЙСЕНСИНГ ЛИМИТЕД в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «ELMAR» по свидетельству №190024 (приоритет от 23.03.1999г.), зарегистрированным на имя ООО «Фояс» в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам по 35 классу МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2008 по следующим причинам:

- заявитель полностью согласен с фонетическим сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ELMAR» по свидетельству №190024, не усматривая при этом однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ;

- заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения с товарным знаком «EL-MART» по свидетельству №206548, поскольку наличие буквы «Т» в противопоставленном знаке придает ему совершенно иное звучание и четко произносится в конце слова;

- по смысловому значению противопоставленный знак и заявленное обозначение различны: заявленное слово «ELMAR» является в транслитерацией буквами латинского алфавита имени генерального директора фирмы-заявителя, а знак «EL-MART» состоит из двух частей, которые означают EL – начальные буквы от названия фирмы ЭЛЬДОРАДО, слово MART означает ярмарка, рынок, и др.;

- графически сравниваемые знаки также различны, весьма существенным является то, что противопоставленный товарный знак «EL-MART» состоит из двух слов.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2006737431/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.12.2006) заявки № 2006737431/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92,

№ 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, 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 их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

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 словесный элемент «ELMAR», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного за №206548 на имя иного лица товарного знака «EL-MART» для однородных товаров и услуг.

Однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ обозначения по заявке №2006737431/50 и противопоставленного знака [1] заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «EL-MART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сопоставляемые

обозначения «ELMAR» и «EL-MART» содержат пять тождественных звуков/букв, расположенных в том же порядке, за исключением звука «Т». Наличие указанного звука в конце слова не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков, учитывая одинаковую структуру сравниваемых слов.

Графическое сходство обозначений выявлено на основании совпадения графического написания, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу (строчное), совпадения алфавита и используемого цветового сочетания. Совпадение перечисленных выше признаков создает одинаковое общее зрительное впечатление при сравнении знаков.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Анализ сопоставляемых обозначений с учетом однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ELMAR» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «EL-MART» и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Сосуществование заявленного обозначения и указанного выше товарного знака, содержащих почти тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров и услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона снимает необходимость проведения анализа на сходство до степени смешения с другим товарным знаком [2], правомерно приведенным в заключении экспертизы, срок действия правовой охраны которого истек 23.03.2009г., т.е. до даты рассмотрения настоящего возражения.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2008.