

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.03.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709724, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сима-ленд», г. Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013709724 подано на регистрацию 25.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Этель», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения бабочки, расположенного над словесным элементом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 06.03.2015 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 20 класса МКТУ и всех заявленных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Edel» по свидетельству №511181 с приоритетом от 02.07.2012 в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 20, 24 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «ЭДЭЛЬ» по свидетельству №362723 с приоритетом от 22.05.2007 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 20 и услугам 35 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «EDEL» по свидетельству №257453 с приоритетом от 05.11.2002 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 20 и услугам 35 классов МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Этель» представляет собой женское имя, информация о котором размещена в общедоступных источниках информации, в том числе, в Словаре собственных имён русского языка, автор Ф. Л. Агеенко (печатное издание: ООО «Издательство "Мир и Образование", 2010);

- в ином качестве слово «Этель» в русском языке не встречается, соответственно, оно не может формировать иных ассоциаций, кроме как связанных с женским именем. Графическое оформление заявленного обозначения в виде бабочки и изящных виньеток подчеркивает «женский» характер рассматриваемого обозначения;

- из противопоставленных словесных элементов смысловым значением обладает только слово «EDEL», которое является значимым в немецком языке и переводится как «благородный, драгоценный, чистокровный», а слово «ЭДЭЛЬ» в русском языке смыслового значения не имеет;

- сравнительный анализ заявленного обозначения по фонетическому критерию показывает, что знаки обладают определенным сходством, обусловленным сходным рядом гласных и согласных букв и звуков, однако, несмотря на сходство в чередовании гласных и согласных звуков, сравниваемые обозначения имеют существенные различия в звучании, которые, по мнению заявителя, исключают их смешение на слух;

- визуально сравниваемые обозначения различны, поскольку графическое оформление заявленного обозначения полностью отличается от графического оформления противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 06.03.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.03.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Этель», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения бабочки, расположенного над словесным элементом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **Edel** [1] представляет собой словесное обозначение «Edel», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **ЭДЭЛЬ** [2] представляет собой словесное обозначение «ЭДЭЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 20, 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «EDEL», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного в стилизованном прямоугольнике. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ, кроме товаров 20 класса МКТУ «вешалки для одежды; чехлы для одежды [хранение]», поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2,3] в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии было перенесено. На заседание коллегии заявитель явился, однако не представил своих доводов относительно выдвинутых дополнительных оснований.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат фонетически сходные словесные элементы «Этель»/«Edel»/«ЭДЕЛЬ», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Анализ сети Интернет (www.IMYA.com) показал следующее.

Слово «Этель» представляет собой женское имя, которое произошло от немецкого слова «Edel» - «благородная».

Женское имя Эдель, тоже произошло от немецкого слова «Edel» и также означает «благородная».

Из изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения обладают сходной семантикой.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического и семантического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Товары 20 класса МКТУ «завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; матрасы; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; принадлежности постельные, за исключением белья; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы оконные текстильные» заявленного обозначения являются однородными товарам 20 класса МКТУ «блоки пластмассовые для штор; валики для поддержания подушек; занавеси из бисера декоративные; кольца для занавесей; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; предметы надувные используемые в рекламных целях; ролики для занавесей» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 20 класса МКТУ, представленным в перечнях противопоставленных знаков [2-3], поскольку относятся к: «мебельным изделиям, элементам и фурнитуре мебельной, постельным принадлежностям» и имеют одно назначение, один круг потребителей.

Анализ товаров 24 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного товарного знака [1], показал, что сравниваемые товары 24 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к белью и принадлежностям постельным, белью столовому, изделиям текстильным бытового назначения, то есть являются идентичными, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия сбыта.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных товарных знаков [2-3], показал, что данные услуги являются однородными, поскольку имеют одно назначение и относятся к продвижению товаров.

Однородность товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013709724, с товарами 20, 24 и

услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2015, изменить решение Роспатента от 06.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709724.