

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.06.2019 возражение, поданное ЗАО «Электронные системы» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750074, при этом установила следующее.

ЭЛСИ

Словесное обозначение « » по заявке №2017750074 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.11.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ. Основанием для частичного предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭЛСИ» в соответствии с заключением по результатам экспертизы стало его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы,

ELSY

сводятся к тому, что заявленное обозначение « » сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №575095 [1] с приоритетом от 18.12.2014, в отношении однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №450201 [2] с приоритетом от 07.05.2010 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №422358 [3] с приоритетом от 16.11.2009, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ

- со словесным товарным знаком « **ЭЛСИС** » по свидетельству №261190 [4] с приоритетом от 17.12.2001, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №235906 [5] с приоритетом от 22.11.2001 в отношении однородных товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком « **ЭЛСИ – Т** » по свидетельству №227796 [6] с приоритетом от 14.07.2010, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

- со словесным и комбинированным знаками

«ELSYS» и «» м.р. №№ 600781 [7], 600782 [8] с

приоритетом от 20.04.1993, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента от 15.03.2019.

Доводы заявителя сводятся к следующему:



- правообладатель товарного знака «» по свидетельству №235906 [5] предоставил письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака и использование в Российской Федерации обозначения по заявке №2017750074 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ «турникеты металлические»;

- предоставление правовой охраны заявленному обозначению не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в силу того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, ввиду наличия в противопоставленном товарном знаке [5] изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение, а также использования цветовых сочетаний;

- по мнению заявителя сравниваемые обозначения также предназначены для неоднородных товаров 06 класса МКТУ, так как имеют разное назначение и круг потребителей;

- заявитель просит принять во внимание различие сфер деятельности компаний: правообладателем противопоставленного товарного знака является лицензиат правообладателя ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция",

деятельностью которого является изготовление стальных опор для воздушных линий электропередачи, фундаментов опор ЛЭП, а также сопутствующих товаров и услуг, в то время как заявитель занимается производством турникетов, устройств проверки проездных документов, автоматов по продаже билетов, продаже и пополнению бесконтактных смарт-карт, электронных компостеров, а также полный комплекс услуг по монтажу и пуску-наладке данного оборудования;

Также заявитель считает, что противопоставленный словесный товарный знак [6] не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ в силу того, что он зарегистрирован в отношении неоднородных товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение от 15.03.2019 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров «турникеты металлические»,

ЭЛСИ

и вынести решение о регистрации заявленного обозначения " " по заявке № 2017750074 в отношении товаров 06 класса МКТУ «турникеты металлические», а также товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ, перечисленных в Решении о государственной регистрации товарного знака от 15.03.2019.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия Решения о регистрации от 15.03.2019, 13л.;
2. Оригинал письма-согласия, 1 л.;
3. Распечатка с сайта elsy.ru, 3 л.;
4. Распечатка с сайта elsi.ru, 4 л.;
5. Распечатка из открытых реестров в отношении товарного знака № 227796, 2 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.07.2019, заявитель предоставил скорректированный перечень заявленных товаров 06 класса, а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.11.2017) поступления заявки №2017750074 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

ЭЛСИ

обозначение « » выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается для товаров в отношении которых Роспатентом было принято решение о регистрации, а также товаров 06 класса МКТУ (а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации»).

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017750074 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены следующие товарные знаки:

«» - [1] ; « ELSYS» - [2] ; «» - [3];

«ЭЛСИС» - [4] ; «» - [5]; «ЭЛСИ – Т» - [6]; «ELSYS»

и «» - [7] и [8].

С учетом скорректированного в возражении заявителем перечня товаров 06 класса МКТУ противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], [4], [7] и [8], зарегистрированные в отношении товаров и услуг 07, 09, 35, 42 классов МКТУ, не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017750074.

Решение Роспатента оспаривается только в отношении противопоставленных товарных знаков [5,6].

Противопоставленный комбинированный товарный знак  [5] включает в свой состав словесный элемент «ЭЛСИ» и изобразительные элементы в виде трех широких полос белого цвета на фоне синего квадрата, по бокам которого расположены шесть тонких синих полос. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.03.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [5] на регистрацию

ЭЛСИ

и использование обозначения « » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ЭЛСИ

Обозначение « » по заявке №2017750074 и



противопоставленный товарный знак «  » [5] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Исходя из изложенного, противопоставленный товарный знак [5] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в

отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, так как не противоречат требованиям п.6 ст.1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак « **ЭЛСИ – Т** » по свидетельству №227796 [6] с приоритетом от 14.07.2010 представляет собой словесное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ЭЛСИ» и отделенную знаком тире простую букву «Т», которая выведена из правовой охраны. Обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического тождества словесных элементов «ЭЛСИ», а также их графического сходства, так как они выполнены буквами одного алфавита (русского) и имеют одинаковое графическое начертание.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [6] являются фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [6], показал следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса, а именно: «компьютеры, аппаратура для контроля автоматических устройств и управления, устройства для обработки информации, электронные приборы», с учетом скорректированного на заседании коллегии перечня товаров 06 класса, а именно: «турникеты металлические, не включающие в себя устройства для обработки информации», данные товары являются неоднородными поскольку

представляют собой различные устройства, имеющие различное назначение и условия реализации.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении 06 класса МКТУ отсутствуют.

Резюмируя вышеизложенное, с учетом скорректированного перечня 06 класса и принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 15.03.2019 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017750074 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2019, изменить решение Роспатента от 15.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017750074.