

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, рассмотрела возражение от 28.04.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бэст Крепеж», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728615, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009728615 с приоритетом от 13.11.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ELNAR», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.01.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и услуг 35, 39 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 121221, 121636 и 145090 («ELINAR», «ЭЛИНАР» и «Элинар»), зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.04.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.01.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 121221, 121636 и 145090 (ОАО «Холдинговая компания Элинар», Московская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 17.01.2012);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют некоторые фонетические различия (по количеству слогов и составу звуков) и визуальные различия (по цветовому и шрифтовому исполнению и внешней форме изобразительных элементов), и они используются для индивидуализации разных групп товаров (заявленное обозначение предназначается для очень узкого перечня товаров 06 класса МКТУ – различного крепежа), ввиду чего отсутствует опасность их смешения на рынке.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.05.2012, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 17.01.2012 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.11.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 в красном, светло-красном, белом, синем и светло-синем цветовом сочетании, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ELNAR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2009 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 121221 (с приоритетом от 06.01.1993) и № 121636 (с приоритетом от 06.01.1993) представляют собой словесные обозначения «ELINAR» и «ЭЛИНАР», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 145090 (с приоритетом от 27.02.1995) представляет собой комбинированное обозначение,

доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Элинар», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят и занимают доминирующее положение фонетически сходные словесные элементы – «ELNAR», «ELINAR» и «ЭЛИНАР», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Указанное заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 06 класса МКТУ «болты; винты; гайки металлические; зажимы; заклепки; шайбы металлические; шурупы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 06 класса МКТУ «товары из обычных металлов, включенные в 06 класс», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 121221, 121636 и 145090 до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 121221, 121636 и 145090 (ОАО «Холдинговая компания Элинар», Московская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 17.01.2012 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений (шрифтовое и цветовое исполнение, внешнюю форму изобразительных элементов, состав букв), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что

противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 121221, 121636 и 145090 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.04.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009728615.