

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТУРБОСЛИМ» по свидетельству №392165, поданное ЗАО «Эвалар», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2009 за №392165 по заявке №2008704993/50 с приоритетом от 22.02.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИО нутрио», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТУРБОСЛИМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392165, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3(1) и пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ТУРБОСЛИМ» по свидетельству №392165 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №282988;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом и семантическом тождестве и графическом сходстве элементов «ТУРБОСЛИМ/Турбослим»;
- товары 3, 29, 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 5 класса МКТУ противопоставленного знака, так как имеют совпадение по большинству признаков однородности товаров;
- оспариваемый товарный знак ассоциируется с хорошо и давно известным российскому потребителю названием биологически активной добавки (БАД)

«Турбослим», производимой лицом, подавшим возражение, что вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В качестве доказательства своей заинтересованности в признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392165 недействительной лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является обладателем исключительной лицензии на использование противопоставленного товарного знака по свидетельству №282988.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392165 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. В.Н. Голубев, Л.В. Чичева-Филатова, Т.В. Шленская, Пищевые и биологически активные добавки, М., «АКАДЕМА», 2003.
2. Т.Л. Пилат, А.А. Иванов, Биологически активные добавки к пище, М., 2002.
3. ГОСТ Р 52349-2005.
4. Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
5. Пищевые ингредиенты, №1-2009.
6. Сведения о правообладателе.
7. Свидетельства о регистрации БАД «Турбослим».
8. Сведения о производстве БАД «Турбослим».
9. Дипломы.
10. Материалы поиска в сети Интернет.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- товары 3, 29, 30 классов МКТУ оспариваемого знака не являются однородными товарам 5 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;
- данный вывод основан на том, что товары 5 класса МКТУ относятся к фармацевтическим и ветеринарным товарам медицинского назначения, а товары заявленного обозначения – это парфюмерно-косметические товары и пищевые продукты;

- следовательно, данные товары имеют разные назначение, условия реализации и круг потребителей, что не может привести к их смешению потребителем.

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

С учетом даты (22.02.2008) поступления заявки №2008704993/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №392165 представляет собой словесное обозначение «ТУРБОСЛИМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №282988 представляет собой словесное обозначение «Турбослим», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом на фоне изобразительного элемента в виде четырехугольника с одной изогнутой стороной.

Анализ показал, что сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства за счет фонетического тождества и графического сходства элементов «ТУРБОСЛИМ/Турбослим», что правообладателем не оспаривается.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений следует согласиться с доводами возражения.

Так, товары 3 класса МКТУ оспариваемого знака «изделия парфюмерные; кремы косметические; кремы, воски для кожи; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; наборы косметические; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для похудения косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни» однородны товарам 5 класса МКТУ – «лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; препараты для ванн лечебные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства для похудения медицинские» противопоставленного товарного знака.

Товары 29 класса МКТУ оспариваемого знака – «белки пищевые; бульоны; желе пищевое; желе фруктовое; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; продукты молочные; продукты рыбные; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные» и товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака – «заменители кофе; изделия макаронные; каши молочные; крупы пищевые; кушанья мучные; лапша; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; напитки на основе чая; настои нелекарственные; печенье; порошки для мороженого; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; пудинги; рис; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай со льдом» однородны товарам 5 класса МКТУ – «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; конфеты лекарственные; крахмал для диетических или фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для

фармацевтических целей; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский» противопоставленного товарного знака.

Вывод об однородности вышеуказанных товаров основан на их принадлежности к одной родовой группе.

При этом необходимо указать, что в данном случае имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, так как они маркированы тождественными или имеющими высокую степень сходства товарными знаками.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №392165 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №282988 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

В отношении нарушения требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует указать следующее.

Согласно представленным источникам информации [7-10] биологически активные добавки под названием «Турбослим» длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака производились лицом, подавшим возражение.

Данная продукция широко предлагается к продаже в Российской Федерации.

Таким образом, представленная информация позволяет соотнести обозначение «ТУРБОСЛИМ» с обозначением, используемым ЗАО «Эвалар» в отношении продаваемых в Российской Федерации товаров.

Сложившаяся ситуация приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление о изготовителе товара

Относительно обращения правообладателя, поступившего в Роспатент 13.04.2010, следует указать, что существо приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не отличается от позиции правообладателя, изложенной в отзыве на возражение, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.01.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392165 недействительным полностью.**