

Палата по патентным спорам Роспатента в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 30.10.2006, поданное компанией "Eden Springs (Europe) S.A., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭДЕМ» по свидетельству № 306556, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака № 306556 с приоритетом от 28.09.2004 произведена на имя Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Мария-Ра», Россия (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭДЕМ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в красном, желтом, черном и белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.10.2006 выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭДЕМ» по свидетельству № 306556 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемая регистрация, хотя и не содержит сведений, прямо не соответствующих действительности, однако порождает такую возможность косвенным образом, поскольку в сознании потребителя она будет ассоциироваться с товарными знаками, принадлежащими другому лицу, что может послужить

причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «EDEN ЭДЕН» (свидетельство № 206595, приоритет от 19.02.1999) и международной регистрацией «EDEN» (м.р. № 766609, приоритет от 23.05.2001), которые имеют более ранний приоритет и зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса оспариваемой регистрации;

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют одинаковую фонетическую длину, определяемую равным количеством слогов, близкий по звучанию состав гласных и согласных, имеющих одинаковое взаимное расположение;

- сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому критерию сходства, поскольку идеи, заложенные в них, подобны и представляют собой лексические единицы, имеющие тождественное значение – «Eden» в переводе с английского языка означает «Эдем»;

- общее впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака и противопоставляемых регистраций одинаково, несмотря на ряд визуальных отличий;

- сравниваемые регистрации произведены в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и однородных услуг 42/ 43 класса МКТУ.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ЭДЕМ» по свидетельству № 306556 недействительной частично, а именно в отношении всех товаров 32 класса, а также части услуг 43 класса.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, однако участия в заседании не принял, а отзыв по мотивам возражения поступил в Палату по патентным спорам 27.03.2007, т.е. после вынесения решения по результатам его рассмотрения.

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

С учетом даты 28.09.2004 поступления заявки № 2004722215/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 рег. № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 № 306556 является комбинированным и включает словесный элемент «ЭДЕМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в красном, желтом, черном, белом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206595 «EDEN ЭДЕН» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом, буквами русского и латинского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды, включенные в 32 класс».

Знак «EDEN» по противопоставленной международной регистрации №766609 [2] является комбинированным и представляет собой слово «EDEN», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент, выполненный в виде пяти закругленных параллельных линий. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 9, 11, 21, 32 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных знаков [1], [2] было установлено следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесных элементов, входящих в состав оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, наличие одинакового количества слогов у сравниваемых словесных элементов, близкого состава гласных и согласных звуков, имеющих одинаковое взаимное расположение, ударения, падающего на второй слог сравниваемых словесных элементов, что говорит о фонетическом сходстве обозначений.

Семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено подобием заложенных в них понятий. В переводе с английского языка слово «Eden» означает «Эдем» (Новый Англо-Русский словарь, Москва, «Русский язык», 1999, стр. 228). Что же касается словесного обозначения «ЭДЕН», включенного в состав

регистрации [1], то оно представляет собой один из возможных вариантов транслитерации обозначения «EDEN».

Анализ по графическому фактору сходства показал, что, несмотря на некоторые различия в шрифтовом исполнении сравниваемых обозначений и наличию изобразительного элемента в регистрации [2], в целом создается одинаковое зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, что и обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых знаков.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для приготовления напитков», которые являются однородными с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1] (минеральные воды, включенные в 32 класс) и [2] (вода минеральная, вода из источника). Однородность указанных товаров определяется тем обстоятельством, что они относятся к одной родовой группе, имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Товар «пиво», присутствующий в оспариваемой регистрации, нельзя признать однородным товарам регистраций [1], [2], поскольку данные товары относятся к разным видовым группам и предназначены для маркировки товаров, различных по назначению, кругу потребителей и условиям сбыта.

Анализ услуг, в отношении которых произведены сравниваемые регистрации, показал, что услуги 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», однородны услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами» противопоставленной международной регистрации [2].

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ЭДЕМ» по свидетельству № 306556 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров

32 и услуг 43 классов МКТУ с противопоставленными знаками, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ оспариваемого товарного знака «ЭДЕМ» по свидетельству №306556 на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал, что возражение не содержит какой - либо информации для вывода о возникновении устойчивой ассоциативной связи между товарами, произведенными правообладателем оспариваемого знака, сопровождаемых товарным знаком №306556, и изготовителем товаров противопоставленных знаков (лицом, подавшим возражение), что могло бы послужить причиной для введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.10.2006 и признать правовую охрану товарного знака № 306556 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

Г

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 - пиво.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

43 - обеспечение временного проживания.