

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 02.11.2006, поданное фирмой АДМ Као ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2003701312/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003701312/50 с приоритетом от 23.01.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ENOVA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.06.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне товаров 29 класса МКТУ. В отношении товаров 05 класса экспертизой было принято решение об отказе в регистрации, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в фонетическом отношении с ранее зарегистрированным на имя другого лица (СмитКляйн Бичем Фарма ГмбХ Мюнхен, Германия) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарным знаком «EUNOVA» по свидетельству №119492 с приоритетом от 26.08.1992. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 26.08.2012.

В возражении от 02.11.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ENOVA» и противопоставленный товарный знак «EUNOVA» не являются сходными до степени смешения;

- входящий в состав сравниваемых знаков словесный элемент «NOVA» является слабым элементом, носящим описательный характер. Этот элемент в том или ином виде присутствует в ряде товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 5 класса МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень своих притязаний следующими товарами 05 класса МКТУ «диетические добавки и ингредиенты диетических добавок, применяемые в целях контроля снижения веса; диетические добавки и ингредиенты диетических добавок, применяемые для похудения».

К возражению приложены дополнительные материалы, а именно, список зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит элемент «NOVA».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2003701312/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с учетом скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (23.01.2003) поступления заявки №2003701312/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными

или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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.

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 признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ENOVA», выполненное простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром. Слово «ENOVA» не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №119492, принадлежащему иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «EUNOVA» по свидетельству №119492 является словесным, выполнен простым шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «EUNOVA» также не имеет какого-либо значения в переводе на русский язык. Следует отметить, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака был продлен до 26.08.2012, причем на момент подачи возражения от 02.11.2006, а также на момент заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 05.04.2007, указанный статус регистрации товарного знака по свидетельству №119492 был в силе.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «ENOVA» и противопоставленного товарного знака «EUNOVA» установлено следующее.

Слова «ENOVA» и «EUNOVA» не содержатся в лексике какого-либо иностранного языка, в силу чего они будут восприниматься российскими потребителями как фантазийные слова, написанные буквами латинского алфавита, и читающиеся следующим образом: [э-но-ва] и [э-у-но-ва].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их букв/звуков. У сравниваемых обозначений совпадают начальные и конечные части: **E-NOVA** и **E-U-NOVA**. Фактически

сравниваемые словесные составляющие отличаются друг от друга только наличием в противопоставленном товарном знаке буквы «U» в середине слова, не оказывающей существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить, что ввиду использования в сравниваемых обозначениях стандартных типов шрифтов, имеющих незначительные отличия, например, в цветовом исполнении, графический критерий сходства не является определяющим, т.к. не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом.

Что касается семантического критерия сходства обозначений, то в виду отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения, очевидна невозможность их оценки по семантическому фактору сходства, что усиливает влияние фонетического сходства.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «EUNOVA» по свидетельству №119492 зарегистрирован, в частности, в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «диетические вещества для медицинских целей», которые являются родовым понятием товаров 05 класса МКТУ «диетические добавки и ингредиенты диетических добавок, применяемые в целях контроля снижения веса; диетические добавки и ингредиенты диетических добавок, применяемые для похудения» скорректированного перечня заявленного обозначения.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Относительно доводов представителя заявителя, содержащихся в обращении к руководителю Роспатента Б.П. Симонову от 09.04.2007, следует отметить, что данные доводы не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2006, оставит в силе решение экспертизы от 21.06.2006.**

