

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 13.07.2006, поданное компанией «Эскада АГ», Германия, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 296664 по заявке № 2004723013/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.10.2004 по свидетельству № 296664 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.10.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА АНДРОЛОГИИ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 03,05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ESCALADA ЭСКАЛАДА», выполненное в две строки заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Слово ESCALADA в переводе с испанского языка означает «восхождение». Транслитерация слова ESCALADA – ЭСКАЛАДА. Слово ЭСКАЛАДА имеет иностранное происхождение: овладение укреплениями и крепостными стенами при помощи штурмовых лестниц (Новейший словарь иностранных слов и выражений, Москва, Современный литератор, 2003, с.962).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.07.2006 оспаривается правомерность регистрации № 296664, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктом 14.4.2.2

Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322 (далее - Правила) .

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, и охраняемыми на территории Российской Федерации, в том числе в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, а именно: знаки по международным регистрациям № 510462 и № 783331, произведенным в Международном реестре 03.02.1987 и 24.04.2002 соответственно;

- звуковое сходство, основные признаки которого сформулированы с пункте 14.4.2.2 (а) Правил, выявлено в силу совпадения начальной части «ESCA» и окончания «DA», сходного состава согласных и идентичного состава гласных звуков, одинакового расположения слогов и ударения;

- визуальное сходство, определяемое в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил, складывается за счет общего зрительного впечатления производимого обозначениями, выполненными одинаковым шрифтом, размерами и написанием букв, цветовой гаммой;

- Сравниваемые словесные обозначения обладают смысловым сходством, обусловленным подобием заложенных в них идей (п. 14.4.2.2 (в) Правил); так, слово «ESCALADA» является значимым словом испанского языка и означает «подъем, восхождение, скалолазание, альпинизм, подъем по специальной лестнице, а слово «ESCADA» является словом португальского языка и означает «лестница», то есть сооружение в виде ряда ступенек для подъема и спуска;

- товары 03 класса МКТУ (мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты) и услуги 44 класса МКТУ, а именно: услуги в области гигиены и косметики для людей, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 296664, являются однородными части

товаров 03 класса МКТУ (мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос), для которых зарегистрированы международные знаки, принадлежащие компании Эскада АГ; однородность этих товаров и услуг можно продемонстрировать рыночной практикой, а именно: наличием салонов красоты и косметических кабинетов, принадлежащих производителям одноименных парфюмерно-косметических средств, которые часто располагаются в одном месте;

- опасность смешения сравниваемых товарных знаков увеличивается также благодаря известности компании Эскада АГ и ее продукции на мировом рынке; компания Эскада АГ является владельцем серии зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаков.

В соответствии с приведенными доводами в возражении изложена просьба о признании регистрации товарного знака № 296664 недействительной частично в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос» и услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Сведения о регистрации товарных знаков по свидетельству № 296664 и международных регистрациях №№ 510462 и 783331 на 12 л. [1];

- А.В. Садиков, Б.П. Нарумов, Испанско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, стр. 324 на 2 л. [2];

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, «АЗЪ», 1996 стр. 317, на 2 л. [3];

- Сведения из Интернет о деятельности салонов красоты на 11 л. [4];

- Заявление, сделанное под присягой членов правления компании Эскада АГ с переводом на 13 л. [5];

- Сведения о регистрации знаков по международным регистрациям №№ 638316, 683829, 569010, 642016, 728974, 749946, 811518 на 24 л. [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением. На заседании коллегии он отсутствовал и не воспользовался своим правом на представление отзыва по мотивам рассматриваемого возражения.

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

С учетом даты 07.10.2004 поступления заявки № 2004723013/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 состоит из расположенных друг под другом словесных элементов «ESCALADA» и «ЭСКАЛАДА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№ 510462 и 783331 также представляют собой словесные обозначения «ESCADA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «ESCALADA ЭСКАЛАДА» и «ESCADA» содержат тождественные начальные и конечные части: ESCA- (ЭСКА -) и -DA (-ДА): совпадают все семь букв/звуков, входящие в противопоставленные обозначения и расположенные в том же порядке.

Отличие заключается лишь в расположенном в средней части буквосочетания -LA-/-ЛА- оспариваемого обозначения, отсутствующее у противопоставленных знаков. Поскольку указанное буквосочетание в оспариваемом знаке при произношении не приносит существенных звуковых изменений, то совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В смысловом отношении оспариваемый «ESCALADA» и противопоставленные «ESCADA» знаки являются лексическими единицами португальского языка (Хлызов В., Португальско-русский, Русско-португальский словарь, Москва, МАРТИН, 2001, с.205) и означают соответственно «восхождение» и «лестница». «ESCALADA» - лексема и испанского языка [2]. Учитывая, что лестница – это «сооружение в виде ряда ступеней для подъема и

спуска» [3], т.е. в том числе для восхождения, следует признать, что смысловое значение сравниваемых обозначений ESCALADA и ESCADA позволяет признать подобие заложенных в обозначениях понятий. Изложенное обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое, графическое и смысловое сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Поскольку оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки, в частности, следующих товаров 03 класса МКТУ: «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты», а в перечне противопоставленных знаков указаны тождественные товары 03 класса МКТУ «парфюмерия и косметика», «лосьоны для волос», зубные порошки и пасты», следует признать, что указанные товары являются однородными.

Следует также отметить, что услуги 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей» оспариваемого знака при реализации парфюмерно-косметических средств корреспондируют товарам 03 класса МКТУ противопоставленных знаков.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения в целом являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг.

Таким образом, регистрация № 296664 товарного знака «ESCALADA ЭСКАЛАДА» в отношении части товаров 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты» и части услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что на фармацевтическом рынке в течение длительного времени представлена продукция компании Эскада АГ, хорошо знакомой российскому потребителю как владельца сети магазинов модной одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, парфюмерии, косметики и

ювелирных украшений [5]. Использование оспариваемого товарного знака «ESCALADA ЭСКАЛАДА», сходного до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными ранее на имя другого лица знаками, способно вызвать в сознании потребителя представление об изготовителе, не соответствующее действительности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 296664 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

| |
|--|
| |
|--|

(511)

- 03 Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки
- 05 Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 44 медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.