

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 23.01.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «МЕДКОМ-М», Москва (далее - заявитель), на решение экспертизы от 18.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2007709165/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007709165/50 с приоритетом от 02.04.2007 является Закрытое акционерное общество МЕДКОМ-М.

Согласно заявке в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "Contex", выполненного буквами латинского алфавита в специфическом графическом исполнении и заключенного в овал, и словосочетания «long love», выполненного буквами латинского алфавита и означающего в переводе с английского - долгая любовь. Словесный элемент "contex" смыслового значения не имеет.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается относительно товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, в том числе энергетические».

Решение экспертизы от 18.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее —

Закон), пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными ранее:

1) - "CONTREX. Поможет мне быть стройной", свидетельство № 212854 с приоритетом от 06.05.2000 [1];

- "CONTREX. Поможет мне быть красивой", свидетельство № 209973 с приоритетом от 06.05.2000 [2];

- "CONTREX. Стройность и хорошее настроение", свидетельство № 206895 с приоритетом от 20.04.2000 [3];

- "CONTREX и КРАСОТА", свидетельство № 206732 с приоритетом от 20.04.2000 [4];

- "CONTREX и СТРОЙНОСТЬ", свидетельство № 206894 с приоритетом от 20.04.2000 - [5];

все указанные свидетельства зарегистрированы на имя "ПЕРРЕ ВИТТЕЛЬ ФРАНС", Франция;

2) со знаками:

- "CONTREX", международная регистрация № 750620 с конвенциональным приоритетом от 04.08.2000 [6];

- "CONTREX", международная регистрация № 677762 с конвенциональным приоритетом от 20.02.2000 [7];

- "CONTREX", международная регистрация № 561015 с приоритетом от 27.08.1990 [8];

- "CONTREX", международная регистрация № 557215 с приоритетом от 02.07.1990 [9];

указанные международные регистрации осуществлены на имя НЕСТЛЕ ВАТЕРС ФРАНСЕ;

3) с товарным знаком "КОНТЭКС", зарегистрированным на имя ЗАО "Контекс", свидетельство № 164047 с приоритетом от 03.12.1996 [10].

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- в противопоставленных знаках [1] - [9] используется слово "CONTREX", тогда как в заявлном обозначении используется словесный элемент "contex", отличающийся от словесного элемента "CONTREX" фонетически, поскольку он содержит букву/звук «р», являющийся в русском языке звонким и твердым словообразующим звуком;

- графически словесные элементы противопоставленных знаков и заявлного обозначения выполнены в своеобразной графике, стилистика которых абсолютно не совпадает, что делает визуальное смешение сравниваемых обозначений практически невозможным;

- слово "CONTREX" противопоставленных знаков является названием источников минеральной воды в районе городка "Contrexeville" (дословно "город Контрекс") во Франции, разливаемой с 1908 года, в то время как слово "contex" заявлного обозначения не несет смысловой нагрузки, что определяет несходство сравниваемых обозначений и семантически;

- товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1] - [9], и товары, указанные в перечне заявлного обозначения, не являются однородными, отличаясь условиями их сбыта и потребления, кругом потребителей и упаковкой, поскольку энергетические напитки представляют собой узкую и специфическую группу безалкогольных напитков, имеющую определенного потребителя и определенный рынок сбыта; неограниченное употребление этих напитков приводит к негативным последствиям, в связи с

чем места продаж данного товара ограничены, в частности, в ночных клубах; на упаковке присутствуют указания на противопоказанность их потребления пожилыми людьми, несовершеннолетними, беременными женщинами, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью;

- противопоставленный знак "КОНТЭКС" фонетически сходен со словесным элементом "contex" заявленного обозначения, однако в заявлении обозначении имеются еще два слова "long love", с учетом которых "фонетическая транскрипция двух обозначений" будет различной, поскольку наличие дополнительных слов в заявлении обозначении удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения по сравнению с противопоставленным;

- товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак "КОНТЭКС", и товары, указанные в перечне заявленного обозначения, не являются однородными, поскольку «обозначение "КОНТЭКС" не применяется к товарам 32 класса», а энергетические напитки в его перечне отсутствуют.

В возражении отмечается также, что "обозначение contex принадлежит AVK POLYPHAR INVESTMENT Co., Ltd, Великобритания, производящей презервативы с таким названием", заявитель же "является эксклюзивным дистрибутором указанного товара", а «contex Long Love» - является названием одного из типов презервативов.

Заявитель считает, что "существует насущная необходимость в регистрации заявленного обозначения по ...узкому классу товаров – энергетические напитки", поскольку применение обозначения "contex" "для энергетических напитков будет вызывать ассоциацию потребителя не с противопоставленными обозначениями, а с контрацептивами и, опосредованно, сексом, любовью, страстью".

Заявитель предлагает внести уточнения в перечень товаров заявленного обозначения, ограничив их только энергетическими напитками.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам по заявке № 2001735038/50 на 7 листах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (02.04.2007) заявки № 2007709165/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутый 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента "Contex", выполненного строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «С» и заключенного внутрь овала, и расположенных под овалом словесных элементов "long love", выполненных мелким шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Буквы «С» и «t» словесного элемента "Contex" выполнены оригинальным шрифтом. Справа от буквы «х» расположена буква «R», заключённая в окружность (знак ®) и выполненная значительно меньшим размером.

Противопоставленные знаки [1] - [5] выполнены в виде словосочетаний (слоганов), первое слово "CONTREX" в которых выполнено заглавными буквами латинского алфавита, а остальные слова - буквами русского алфавита, а знаки [6], [8], [9] выполнены состоящими из одного слова "CONTREX", выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Знак [7] – объемный, представляющий бутылку с этикеткой, на которой указано слово "CONTREX", выполненное также строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «С».

Не смотря на указанные выше особенности выполнения отдельных противопоставленных знаков [1] - [9], их объединяет наличие словесного элемента "CONTREX", выполненного заглавными буквами латинского алфавита, в связи с чем внимание потребителя будет привлекать именно данный словесный элемент, благодаря которому противопоставленные знаки потребителем могут восприниматься как серия знаков, принадлежащих

компании «ПЕРРЬЕ ВИТТЕЛЬ ФРАНС» и компании «НЕСТЛЕ ВАТЕРС ФРАНСЕ».

Сравнительный анализ словесного элемента "CONTREX" указанных словесных знаков и словесного элемента "Contex" заявленного обозначения показал следующее.

Заключение в заявлении обозначении словесного элемента "Contex" в овал, выполнение указанного элемента оригинальным шрифтом и буквами значительно большего размера, чем словосочетания «long love», и наличие внутри него знака ® выделяет указанное слово и делает его доминирующим, обращающим на себя внимание потребителя и, как следствие, запоминающимся в первую очередь, тогда как выполнение расположенных под словесным элементом "Contex" слов «long love» мелким шрифтом буквами латинского алфавита стандартным шрифтом не способствуют их запоминанию, в связи с чем заявленное обозначение будет полностью ассоциироваться только со словесным элементом "Contex".

Слово "Contex" заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем сопоставительный анализ указанных выше словесных элементов сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Слово "Contex" состоит из 6 букв/звуков, а противопоставленное "CONTREX" – из 7 букв/звуков, при этом сами буквы и звуки сравниваемых слов совпадают и располагаются в том же порядке, отличаясь только наличием в противопоставленном знаке одной дополнительной буквы «R»/звука «Р», расположенной в средней части словесного элемента "CONTREX". Таким образом, имеющееся звуковое совпадение указанных словесных обозначений позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку

заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил). Использование оригинального выполнения букв «С» и «т» в словесном элементе «Contex» и заключение этого элемента в овал не придаёт существенного отличия в восприятии обозначения в целом, поэтому воспринимается указанное обозначение именно как слово «Contex».

Противопоставленный знак [10] является комбинированным и включает слово "КОНТЕКС", выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на чёрном фоне, и изобразительные элементы, расположенные под словом "КОНТЕКС" и над ним.

Наличие изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке, выполненное его буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на чёрном фоне обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Фонетически словесный элемент "Contex" заявленного обозначения и слово "КОНТЕКС" противопоставленного товарного знака совпадают, поскольку последнее является русской транслитерацией слова "Contex".

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [10] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Поскольку товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и однородные им товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков, относятся к товарам повседневного потребления и круг их потребителей неограничен, опасность смешения заявленного обозначения "contex" и "КОНТЕКС" чрезвычайно велика. Необходимо

подчеркнуть, что «энергетические напитки» также относятся к безалкогольным напиткам.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Доводы заявителя относительно того, что заявляемые товары предназначены для ограниченного круга потребителей и реализуются, в частности, вочных клубах, не является убедительным, т.к., во-первых, ночные клубы вправе посещать не только молодые люди, но и та группа людей, которым потребление энергетических напитков противопоказано, и во-вторых, реализация этого товара не ограничена рамками ночных клубов, энергетические напитки реализуются и в супермаркетах, в связи с чем потребителями названных товаров вполне могут быть все посетители супермаркетов.

Тот факт, что «обозначение "КОНТЭКС" не применяется к товарам 32 класса», как утверждает заявитель, а «энергетические напитки» в его перечне отсутствуют, не имеет никакого правового значения, поскольку при проверке соответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, факт использования ни заявленного обозначения, ни противопоставленного товарного знака во внимание не принимается.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 18.10.2007.**