

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2006, поданное компанией «Клаудиа Косметикс Интернэшнл АБ», Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ESTCLAUDIA» по свидетельству № 284830, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ESTCLAUDIA» по заявке № 2004724317/50 с приоритетом от 22.10.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2005 за № 284830 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Канар-Сити», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой фантазийное слово «ESTCLAUDIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.05.2006, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ESTCLAUDIA» по свидетельству № 284830 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-И "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), и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003, рег. № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «ESTCLAUDIA» по свидетельству № 284830 сходен до степени смешения со знаком «*Claudia*» по международной регистрации № 737645, принадлежащей лицу, подавшему возражение, и имеющей более ранний приоритет;

- указанное сходство до степени смешения обусловлено сходством словесных обозначений в оспариваемом знаке и противопоставленном знаке «*Claudia*» по международной регистрации № 737645 с учетом идентичности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки;

- фонетическое сходство обозначений обусловлено совпадением 7 букв, составляющих доминирующую часть обозначения «ESTCLAUDIA», в которое полностью входит обозначение «*Claudia*», при этом произношение букв EST в слове ESTCLAUDIA не оказывает существенного влияния на слуховое восприятие обозначения «ESTCLAUDIA», так как доминирующая часть обозначения CLAUDIA является легко узнаваемой, в силу чего именно на ее произношении концентрируется внимание потребителей;

- оба знака выполнены латинским шрифтом, при этом стилизация шрифта обозначения «*Claudia*» не является существенной, так как это слово легко читается и воспринимается потребителями, что свидетельствует о визуальном сходстве знаков;

- в рассматриваемом случае имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение с учетом того, что элемент «*Claudia*» имеет самостоятельное значение как имя собственное;

С учетом изложенного в возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284830 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по мотивам возражения на заседание коллегии не представил.

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

С учетом даты (22.10.2004) поступления заявки №2004724317/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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.

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 «ESTCLAUDIA» является словесным, выполненен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «*Claudia*» по международной регистрации №737645 выполнен в оригинальной графической манере, стилизованной под рукописный текст, буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Анализ сравниваемых словесных обозначений с фонетической точки зрения показал, что по большинству признаков звукового сходства (наличие совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, (С, L, A, U, D, I,

А), наличие совпадающих слов, также расположенных в одинаковой последовательности, по ударению на слог -CLA-) сравниваемые обозначения являются сходными. Следует отметить, что слово «CLAUDIA» полностью фонетически входит в оспариваемый словесный знак «ESTCLAUDIA», при этом присутствие в оспариваемом знаке дополнительного слога «EST-» не оказывает существенного влияния на фонетическое сходство знаков.

Визуальное различие оспариваемого обозначения и противопоставленного знака не является существенным, поскольку оба знака выполнены буквами латинского алфавита, а стилизация шрифта под рукописный текст в слове *Claudia* не затрудняет его прочтение и восприятие потребителями.

Отсутствие смыслового значения в слове «ESTCLAUDIA» не позволяет провести сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков с точки зрения семантики, однако, принимая во внимание совпадение в знаках семантически значимой части «CLAUDIA», представляющей собой женское имя *Claudia* (Клаудия) и в этом качестве имеющей самостоятельное значение как имя собственное, можно сделать вывод об ассоциативности указанных словесных элементов.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не вызывает сомнений в виду их идентичности.

Таким образом, несмотря на отдельные отличия, знаки в целом ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения, что свидетельствует о предоставлении правовой охраны товарному знаку «ESTCLAUDIA» по свидетельству №284830 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В процессе подготовки к рассмотрению возражения от 06.05.2006 было выявлено, что после принятия Палатой по патентным спорам данного возражения к рассмотрению в Роспатенте был зарегистрирован за № РД0011256 от 14.08.2006 договор об уступке товарного знака «ESTCLAUDIA» по свидетельству №284830, в результате которого правовая охрана оспариваемого товарного знака в части

5

товаров 03 класса МКТУ перешла к ООО «Эсте Клаудия», Москва, что подтверждается свидетельством №312152.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении данного возражения приняла во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране знака на дату проведения заседания коллегии.

Принимая во внимание, что на дату принятия возражения от 06.05.2006 к рассмотрению товарный знак №284830 по заявке №2004724317/50 с приоритетом от 22.10.2004 действовал в отношении товаров/услуг 03, 05, 08, 21, 35 классов МКТУ, вывод о несоответствии регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона также применим в отношении регистрации №312152 по той же заявке и тем же приоритетом, возникшей позднее даты подачи возражения в результате передачи исключительного права на товарный знак для товаров 03 класса МКТУ.

Особое мнение правообладателя от 22.02.2007, представленное по завершении рассмотрения возражения, и его обращение от 20.03.2007 к Руководителю федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаками не содержат доводов, не учтенных при вынесении настоящего решения.

Вместе с тем, следует отметить, что возражение было рассмотрено в рамках первоначально представленных материалов.

Какие либо дополнительные материалы, сведения или обстоятельства ни лицом, подавшим возражение, ни правообладателем представлены не были, в силу чего не было необходимости в ознакомлении с этими сведениями или обстоятельствами другой стороны, и, следовательно, при рассмотрении возражения не был нарушен пункт 4.8 Правил ППС.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.05.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ESTCLAUDIA» по свидетельству №284830(312152)**

недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(511)

Г

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.