

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 31.12.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Мюленс ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344662, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006717964/50 с приоритетом от 30.06.2006 зарегистрирован 27.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №344662 на имя ООО «МЕДИ СПА», Москва, в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации в Роспатенте договора №РД0044431 от 10.12.2008 об уступке товарного знака его правообладателем стало ООО «Наоми Трейдинг», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, графическая часть которого представляет собой оригинальное изображение божьей коровки, а словесная – слово «НАОМИ», выполненное буквами латинского и кириллического алфавитов. Товарный знак охраняется в белом, сером, светло-розовом, розовом цветовом сочетании.

В возражении от 31.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 344662 представлена в нарушение требований пункта 1

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «НАОМИ» по свидетельству № 344662 сходен до степени смешения со знаком «NAOMI» по международной регистрации №614636, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными части товаров 05 и услуг 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством, графическим и семантическим сходством словесных элементов «НАОМИ» и «NAOMI», занимающих доминирующее положение в сравниваемых знаках, а однородность товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, обусловлена видом товаров, одинаковой областью применения и назначением товаров и услуг, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации. В возражении в качестве примера однородности товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ приведено наличие в г. Москва парфюмерно-косметических салонов, реализующих товары и услуги под товарными знаками: «Yves Rocher», «Jacques Dessange» и т. п.

В возражении также отмечено, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, в основу которых положено слово «NAOMI»: «NAOMI CAMPBELL» по международной регистрации №706887, «NC NAOMI CAMPBELL» по международной регистрации №721203, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344662 в отношении части товаров 05 класса и услуг 44 классов МКТУ.

К возражению приложены копии публикаций товарного знака №344662, противопоставленной регистрации №614636, упомянутых регистраций №№706887, 721203; страница 150 Словаря английских личных имен (А.И. Рыбакин, Москва, Астрель, АСТ, 2000); информация из сети Интернет о парфюмерно-косметических салонах в Москве.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, о чем свидетельствует уведомление о вручении от 26.03.2009, имеющееся в материалах дела, однако отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 30.06.2006 поступления заявки №2006717964/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – 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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «НАОМИ», в котором использованы буквы латинского и кириллического алфавитов, выполненные шрифтом, близким к стандартному, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения божьей коровки.

Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «НАОМИ», который выполнен крупным шрифтом и расположен в центральной части композиции знака, удобной для восприятия потребителем.

Противопоставленный знак «НАОМИ» по международной регистрации №614636 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал фонетическое тождество словесных элементов «НАОМИ» и «НАОМІ», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых знаков и играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг, обусловленное одинаковым составом звуков, расположенных в идентичной последовательности.

Несмотря на то, что слово «НАОМИ», образованное сочетанием букв латинского и кириллического алфавитов, нельзя отнести к лексике какого-либо языка, в целом оно вызывает сходные ассоциации с именем НАОМИ или НАОМІ, поскольку совпадает с ним фонетически и сходно визуально.

В целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные различия.

Анализ однородности части товаров 05 класса МКТУ (гигиенические препараты для медицинских целей, вазелин для медицинских целей, лосьоны для фармацевтических целей, помады медицинские, препараты для удаления перхоти фармацевтические, препараты для ухода за кожей фармацевтические, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства по уходу за полостью рта медицинские, средства моющие для медицинских целей, средства против потения, средства против потения ног) и услуг 44 класса МКТУ (услуги в области гигиены и косметики для людей, маникюр, парикмахерские, салоны красоты), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и части товаров 03 класса МКТУ (мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, дезодоранты для личного пользования), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №614636, показал, что имеют одну область и цель применения, а именно - гигиену человека, включающую уход за волосами, кожей лица и тела. При этом товары, предназначенные для гигиенического ухода включенные в 03 и 05 классы МКТУ, сопутствуют услугам в этой области, которые оказываются в салонах красоты и парикмахерских, то есть, круг потребителей этих услуг также одинаков.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344662 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая для мух; бумага с особой пропиткой от моли; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна съедобных растений (не для употребления в пищу); воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гвяжол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты (за исключением предназначенных для личного пользования); диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень винно-кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил (противопаразитарное средство); каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кокайн; колloidий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева (репеллент); кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корния для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; люпуплин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масло для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для медицинских целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндалевое для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские (портативные); напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные (дезинфицирующие средства); панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для фармацевтических целей; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластиры медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки, используемые при кормлении грудью; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для меди-

цинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронх; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; радиум для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластирея; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репеллент (окуривание); репелленты; репелленты для собак; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скрипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; сноторвные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для скота; средства нарывные; средства от головной боли; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства слабительные; средства тонизирующие (лекарственные препараты); средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантанты хирургические (живые ткани); трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудания медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака (инсектициды); экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры (фармацевтические препараты); эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей, ююба (таблетки от кашля); яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялата.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба; анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжениринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии

логии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области права; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследование подводные; исследования технические; калибровка (измерения); консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и информационных программ (не- физическое); проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.

44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха и санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая; хосписы.