

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.02.2008, поданное ООО «Силы Природы», Москва, на решение экспертизы от 29.11.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006712938/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006712938/50 с приоритетом от 17.05.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Силы Природы», Москва (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой слово «ENZYTE», написанное стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами и его транслитерацию буквами кириллицы – «ИНЗАЙТ». Слова написаны в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности от 29.11.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 03 класса МКТУ и всех товаров 31 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, было признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям 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, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками «Инсайт» по свидетельству №170649, с приоритетом от 02.04.1998 [1], «INSIDE» по международной регистрации №640323, с приоритетом от 26.07.1995 [2], ранее

зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 03, 05, 29, 30 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.02.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение в целом не сходно до степени смешения со знаком [2] ввиду того, что определенное фонетическое сходство может иметь место лишь при прочтении данного слова в соответствии с правилами английского языка, т.е. как «инсайд». Однако, среднему российскому потребителю данные правила известны далеко не всегда, связи с чем слово «ENZYTE» может быть прочитано по-разному;
- семантическое значение сравниваемых знаков различно, поскольку противопоставленный знак в переводе с английского языка означает «внутренняя сторона», а заявленное обозначение является фантазийным;
- правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006712938/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

К возражению приложено решение Палаты по патентным спорам от 31.01.2008, касающееся товарного знака [1], на 6 л. в 1 экз. [3].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.05.2006) поступления заявки №2006712938/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2006712938/50 является словесным и состоит из двух слов «ENZYTE ИНЗАЙТ», выполненных одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов в черно-белом цвете.

Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Инсайт», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными по фонетическому фактору сходства.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 31.01.2008. В этой связи данная регистрация не учитывается при анализе сходства заявленного обозначения и товарного знака [1], поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (17.04.2008) правовая охрана противопоставленного знака была прекращена. Таким образом, устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак [2] по международной регистрации №640323 является словесным, состоящим из слова «INSIDE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение, как было отмечено выше, состоит из двух слов. При этом «основным» элементом обозначения является словесный элемент «ENZYTE», т.к. выполненное под ним слово «ИНЗАЙТ» представляет собой лишь транскрипцию буквами русского алфавита слова «ENZYTE».

Сравнительный анализ рассматриваемого словесного товарного знака и противопоставленного словесного знака [2] показал следующее.

знаков обладают высокой степенью звукового сходства, поскольку они имеют близкий состав гласных и согласных букв и их взаимное расположение, что приводит к практически совпадающему произношению сравниваемых словесных элементов.

Отсутствие смыслового значения слов «ENZYTE/ИНЗАЙТ» не позволяет оценить заявленное обозначение по семантическому признаку.

У словесных обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, лишенными художественной проработки графический признак носит второстепенный характер. Вместе с тем, наличие в сравниваемых знаках слов, выполненных одним шрифтом буквами одного алфавита, позволяет говорить об общем зрительном восприятии знаков.

На основании изложенного сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения и ассоциируются друг с другом в целом ввиду их фонетического и графического сходства.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; косметика; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; зубные порошки и пасты; вата для косметических целей; наборы косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн; эфирные масла; ароматические вещества» и товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака [2], относятся к парфюмерно-косметическим, гигиеническим товарам, в связи с чем их следует признать однородными.

Остальная часть заявленных товаров 03 класса МКТУ «препараты и вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» не однородна товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2], поскольку они не подпадают к категории парфюмерно-косметических и гигиенических товаров.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по заявке №2006712938/50 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными

до степени смешения в отношении части однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.02.2008, изменить решение экспертизы от 29.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006712938/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**



- (511) 03 - препараты и вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.
- 05 - ветеринарные и гигиенические препараты; биологически активные добавки; чай, являющиеся биологически активными добавками; добавки минеральные пищевые: детское питание; пластыри, перевязочные материалы.
- 29 - пищевые продукты и напитки, включенные в 29 класс, содержащие биологически активные вещества, в том числе белки пищевые, жиры пищевые, протеины пищевые, пыльца растений, приготовленная для пищи, цедра фруктовая, экстракты водорослей пищевые.
- 30 - пищевые продукты и напитки, включенные в 30 класс, в том числе водоросли, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай.
- 31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные, зерновые пищевые и кормовые продукты, не относящиеся к другим классам, содержащие биологически активные вещества, в том числе белок кормовой, водоросли пищевые и кормовые, выжимки плодовые, добавки кормовые, кора, корнеплоды съедобные, пыльца растений, семена.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.