

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 (далее - Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708654/50, поданное ООО «Ева Н.Д.», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006708654/50 с приоритетом от 06.04.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EVA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный на планшете. Планшет содержит надпись «new generation», выполненную в латинице белым цветом на черном фоне. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «EVA NATURA» по свидетельству №340071 (1), «EVA MEDICA» по международной регистрации №872457 (2), «EVA NATURA» по международной регистрации №801411 (3), ранее зарегистрированных на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, обладающее определенной семантикой, а именно «новая женщина», «новое поколение женщин», «женщина нового поколения»;

- вызывает сомнение, что словесный элемент «new generation» является неохраняемым, т.к. он относится не к продукту или услуге, а к слову «EVA», как к синониму слова женщина;

- подтверждением того, что словесный элемент «new generation» является охраноспособным элементом обозначения, служат следующие регистрации №№830596, 847679, 160094, 281139 и т.д.;

- заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков ООО «Ева Н.Д.», т.к. в настоящее время на имя заявителя существуют два товарных знака по свидетельствам №№202103, 264161;

- словесные элементы «EVA NATURA» противопоставленных знаков (1, 3) вызывают абсолютно иные ассоциации, т.к. в переводе с различных языков слово «NATURA» имеет несколько значений, а именно: с итальянского - природа, натура, естество, с испанского – детородные органы, вид, с немецкого – в натуральном виде. Таким образом, в зависимости от знания языка ассоциации будут различными, а именно – первая женщина в первозданном виде, безгрешность, детородные функции женщины и т.д.;

- словесный элемент «EVA MEDICA» указывает на медицинскую направленность, лекарственные средства, медицину;

- учитывая изложенное, семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отсутствует;

- звуковое сходство у сравниваемых обозначений отсутствует в связи с различным количеством слов, букв, слогов и звуков;

- противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение различаются шрифтом, изобразительными элементами, количеством слов;

- заявленное обозначение с 2000 года активно используется заявителем. Продукцию заявителя можно купить в Адлере, Архангельске, Астрахани, Великих Луках, Новгороде, Выборге, Екатеринбургe, Иваново, Москве, Мурманске, Казани, Омске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Ульяновске и других городах. Обозначение рекламировалось в журналах Космополитен, Лиза, Make-Up, Gloria, Свет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006708654/50 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- сведения о международной регистрации №830596 (1);
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№160094, 281139, 232531, 265753 (2);
- копии страниц из журналов (3).

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

С учетом даты (06.04.2006) поступления заявки №2006708654/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006708654/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «EVA», выполненного в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, под

которым содержится надпись «new generation», расположенная на вытянутом по горизонтали планшете. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В заявленном обозначении основным элементом является словесный элемент «EVA», т.к. он акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь и легче запоминается. Словесный элемент «new generation» выполнен более мелким шрифтом и поэтому занимает в композиции знака второстепенное положение. Следует также отметить, что элементы «EVA» и «new generation» не образуют словосочетание, поскольку они выполнены в разной графической манере и не связаны грамматически, в силу чего рассматриваются каждый в отдельности.

Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, включающим в себя словесный элемент «EVA», выполненный буквами латинского алфавита, под которым на вытянутом по горизонтали планшете черного цвета расположено слово «natura», исполненное белым цветом. Словесный элемент «natura» является неохраноспособным элементом знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение «EVA MEDICA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Eva Natura», выполненных буквами латинского алфавита, и расположенного левее от данных элементов изобразительного элемента в виде стилизованного листика.

Противопоставленному знаку (3) решением Роспатента от 27.02.2008 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Таким образом видно, что на момент принятия возражения к рассмотрению (25.06.2008) противопоставленный знак (3) не действовал на территории Российской Федерации, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для противопоставления этого знака.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав семантически и фонетически тождественный словесный элемент «EVA».

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными, поскольку имеют сходную композицию, обусловленную соотношением и взаимным расположением элементов. Словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также различиями графического исполнения шрифтовых единиц при написании словесных элементов. Вместе с тем графический фактор сходства является вспомогательным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2).

Анализ перечней заявленного обозначения по заявке №2006708654/50 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются однородными, т.к. подпадают под родовые понятия, относящиеся к парфюмерно-косметическим и гигиеническим препаратам.

Учитывая вышеизложенное вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2006708654/50 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ является правомерным. В этой связи заявленному обозначению по заявке №2006708654/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты следующие новые основания, которые не были учтены в решении экспертизы. Так, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «new generation» являются неохраноспособными, поскольку характеризуют заявленные товары

03 класса МКТУ, указывая на их свойство и качество (основание пункт 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В связи с выдвинутыми на заседании коллегии новыми основаниями, отсутствующими в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака, заявитель выразил просьбу о переносе заседания коллегии на более поздний срок.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2009, заявителем были представлены следующие документы:

- акт экспертного исследования №ТН-30/09 от 13.05.2009 (4);
- копия удостоверения №0165 (5);
- дипломы (6).

Ознакомившись с представленными документами, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит в своем составе словосочетание «new generation», которое в переводе с английского языка означает «новое поколение». Применительно к заявленным товарам 03 класса МКТУ словосочетание «new generation» будет рассматриваться как «не существовавшая ранее, только что разработанная, созданная серия в ее отношении к предшествующим или последующим сериям» (4). В этой связи словосочетание «new generation» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ будет указывать на свойство и качество этих товаров. Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «new

generation» заявленного обозначения является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2008, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2008.