

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 №4520, рассмотрела возражение от 16.02.2010, поданное фирмой Clinique Laboratories, LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 960952, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 960952 с конвенционным приоритетом от 02.04.2008 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 10.04.2008 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 960952 представляет собой словесное обозначение «ENVIRO - SOOTHE», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 16.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 960952. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 960952 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №960952 сходен до степени смешения со знаком «EVIRO PURE» по международной регистрации № 564740, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 16.02.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание ENVIRO-SOOTHE фонетически не входит в словосочетание ENVIRO PURE;

- при идентичности звучания начальных частей сравниваемых обозначений полностью отсутствует сходство конечных частей;

- согласно приведенным в Интернете данным словесное обозначение «ENVIRO» является общеупотребительным словом, используется в разных отраслях производства и так или иначе связано с защитой окружающей среды;

- слово «ENVIRO» - сокращение то английского слова «environment» - окружающая среда;

- обозначение «ENVIRO» является общепринятым термином, оно не может быть сильным и доминирующим при анализе сходства;

- обозначение «ENVIRO» стоит на первом месте в сравниваемых обозначениях, но оно лишь является определением к главным словесным элементам «PURE» и «SOOTHE», которые в данном случае являются главными;

- поскольку данные элементы словосочетаний не имеют никаких признаков фонетического сходства, обозначения в целом также нельзя назвать фонетически сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение выполнено как сложное слово, состоящее из двух слов, соединенных дефисом. Противопоставленное словосочетание состоит из двух отдельных словесных элементов;

- заявленное обозначение «ENVIRO-SOOTHE» состоит из двух словесных элементов, «ENVIRO» - «окружающая среда» и «SOOTHE» - «успокаивать, утешать, умиротворять», таким образом «ENVIRO-SOOTHE» может иметь значение – «умиротворять окружающую среду»;

- противопоставленное обозначение «ENVIRO PURE» состоит из двух словесных элементов, «ENVIRO» - «окружающая среда» и «PURE» - «чистый, чистейший, безупречный», таким образом «ENVIRO PURE» может иметь значение – «чистая (безупречная) среда»;

- очевидно, что сравниваемые обозначения «умиротворять окружающую среду» и «чистейшая окружающая среда» не являются сходными с точки зрения семантики, идентичный словесный элемент в сравниваемых обозначениях не является

самостоятельным, а является определением к другим словесным элементам, состоящим словосочетание;

- обозначение ENVIRO-SOOTHE активно используется заявителем для кремов, предназначенных для особо чувствительной кожи, и предлагается к продаже через Интернет. Обозначение используется с оригинальной частью фирменного наименования производителя – «CLINIQUE» - что снимает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- ссылки на косметические товары с товарным знаком «ENVIRO PURE», также как и любое упоминание о компании «EURO-BEAUTY S.A.» в Интернете отсутствуют.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 16.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 960952.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет (www.yandex.ru; www.google.ru; www.salon-eliza.ru; www.cosmomir.ru);
- копии страниц из «Новый Большой Англо-Русский словарь».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (02.04.2008) международной регистрации № 960952 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается 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.

Знак по международной регистрации № 960952 представляет собой словесное обозначение «ENVIRO-SOOTHE», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 564740 представляет собой словесное обозначение «ENVIRO PURE», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете. Правовая охрана представлена, в том числе и в отношении товаров 03 класса МКТУ [2].

Ассоциирование знаков [1] и [2] обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «ENVIRO», занимающего начальное положение в знаках, на который падает логическое ударение.

Знак [1] состоит из двух словесных элементов «ENVIRO» и «SOOTHE» соединенных знаком тире. Противопоставленный знак [2] состоит из двух словесных элементов «ENVIRO» и «PURE». Таким образом в обоих знаках очевидно можно выявить 2 самостоятельные основы.

Утверждение заявителя о том, что словесный элемент «ENVIRO» является общепринятым сокращением слова «environment», не подтверждено словарно-справочными источниками.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «ENVIRO» не является лексической единицей какого-либо языка ,т.е. он -фантаzийный.

Словесный элемент «SOOTHE» означает – (гл.) успокаивать, утешать (Англо-Русский и Русско-Английский Словарь, под ред.А.В. Литвиновой, М. 1972г., стр.179).

Словесный элемент «PURE» означает – (прил.) чистый, беспримесный (Англо-Русский и Русско-Английский Словарь, под ред.А.В. Литвиновой, М. 1972г., стр.154).

Таким образом, знак [1] будет иметь значение «enviro-успокаивает», а знак [2] «enviro чистый». Однако, несмотря на то, что в знаках [1] и [2] присутствуют дополнительные элементы (имеющие смысловое значение и в силу того, что первоначальное положение в знаках занимает словесный элемент «ENVIRO» (на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя) существует высокая

степень вероятности восприятия потребителем знаков [1] и [2], как серии знаков, объединенной этим общим оригинальным элементом «ENVIRO».

Данное обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства.

Выполнение знаков стандартным шрифтом с использованием одинакового алфавита обуславливает их сходство по графическому фактору сходства.

Сходство сравниваемых знаков по фонетическому и графическому факторам сходства свидетельствует о сходстве знаков в целом.

Товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации [1] «Ingredients cosmetiques vendus en tant que composants de preparations non medicamenteuses pour les soins de la peau et de cosmetiques non medicamenteux pour soins du corps et soins de beaute», и товары 03 класса МКТУ перечня международной регистрации [2] «cosmetiques» относятся к «косметической продукции» и, следовательно, являются однородными.

Сходство словесных обозначений и однородность услуг обуславливают вывод о сходстве знака по международной регистрации № 960952 и противопоставленного знака по международной регистрации № 564740 до степени смешения в отношении товаров 03 класса МКТУ, несмотря на некоторые различия сравниваемых знаков.

Что касается довода заявителя о том, что обозначение ENVIRO-SOOTHE активно используется заявителем с оригинальной частью фирменного наименования производителя – «CLINIQUE» для кремов, предназначенных для особо чувствительной кожи, и предлагается к продаже через Интернет, необходимо отметить, что указанный довод не является основанием для предоставления охраны обозначению при рассмотрении вопроса о наличии более ранних исключительных прав другого лица на сходный знак.

Что касается довода заявителя о том, что в сети Интернет отсутствует информация о фирме правообладателя противопоставленного знака [2] и его продукции, то следует отметить следующее. Данное утверждение является мотивом для рассмотрения в рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2010 и оставить в силе
решение Роспатента от 16.11.2009.**