

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.06.2011, поданное ООО «ЛЕОВИТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717497/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009717497/50 с приоритетом от 21.07.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КОЭНЗИМ БЬЮТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.03.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717497/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «beauty», по свидетельствам: №376020, №354059 с приоритетом от 30.03.2007; №362277 с приоритетом от 24.01.2007, №365722 с приоритетом от 23.01.2007, №302248 с

приоритетом от 07.12.2001, правовая охрана которым предоставлена на имя ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой установлено, что «словесный элемент «Коэнзим» (Coenzyme Q) представляет собой название жирорастворимого вещества, близкого по химическому строению к токоферолам (витаминам Е) и филлохинонам (витамин К). Кофермент (коэнзим) Q10 оказывает защитное действие на сердце, а также способствует укреплению иммунной системы (см. Энциклопедический словарь медицинских терминов. Гл.ред. акад. Б.В.Петровский. М: «Советская энциклопедия», 1983, т.2 стр.73 и т.3 стр.206, Интернет-словари), в связи с чем может быть воспринят как указание на состав сырья товаров», тем самым является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении элемент «КОЭНЗИМ» не может быть воспринят потребителем как описательный, поскольку из определения, содержащегося в «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» 1983г., не следует, что «КОЭНЗИМ» указывает на состав сырья товаров, «КОЭНЗИМ» - это общее название класса/группы органических соединений»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения ни фонетически, ни семантически, ни визуально, поскольку:

- сравниваемые обозначения содержат различное количество звуков, букв, слогов;

- обозначения производят разное зрительное впечатление, которое усиливается за счет оригинальности графического исполнения словесного элемента в противопоставленных знаках;

- «хотя, заявленное обозначение «КОЭНЗИМ БЬЮТИ» и является фантазийным, но имеет другое семантическое значение, а именно «КОФЕРМЕНТ

КРАСОТЫ», по сравнению с противопоставленными знаками, а именно «beauty» – красота»;

- заявитель также отмечает, что в знаках «KOENCIM 10 PLUS» и «FIDI KOENCIM 10» по международным регистрациям №778731 и №778728, словесный элемент «KOENCIM» является охраняемым.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717497/50 для всех заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 18.03.2011 по заявке №2009717497/50 – [1];
- копия страниц «Энциклопедического словаря мед.терминов», 1983г. – [2];
- информационные материалы из сети Интернет – [3];
- распечатки с сайта <http://www.fips.ru/>, касающиеся международных регистраций №778731, №778728 – [4];
- распечатки с сайта <http://www.fips.ru/>, касающиеся противопоставленных товарных знаков по свидетельствам: №376020, №362277, №365722– [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (21.07.2009) поступления заявки №2009717497/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров

(услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009717497/50 представляет собой словесное обозначение «КОЭНЗИМ БЬЮТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки: «beauty complex» по свидетельству №354059 – [1] и «нео бьюти» по свидетельству №302248 – [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и

русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №376020 – [3] и по свидетельству №376020 – [4] представляют собой словесные обозначения «beauty», выполненные буквами латинского алфавита в характерном графическом исполнении. Правовая охрана знакам [3, 4] предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ. Знак [3] охраняется в белом, красном, желтом цветовом сочетании, знак [4] – в белом, зеленом, светло-сером цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №362277 – [5] является комбинированным. Изобразительная часть знака представляет собой абстрактный рисунок, выполненный из вертикальных полос разной толщины. Словесная часть знака, расположенная справа от изобразительной, состоит из словесного элемента «beauty», выполненного буквами латинского алфавита в характерном графическом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, розовом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании и в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Как указано выше, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «КОЭНЗИМ» и «БЬЮТИ».

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, коэнзим (кофермент) – это термостабильное относительно низкомолекулярное органическое соединение, необходимое организму как дополнительный фактор активности фермента, обычно входящее в состав фермента и образующее с его белковой частью легкодиссоциирующий комплекс; большинство коферментов являются производными витаминов. Например: кофермент А — осуществляет активацию и перенос кислотных остатков в реакциях конденсации, оксидоредукции и обратимой гидратации ненасыщенных кислот; участвует в клеточном дыхании, в биосинтезе стероидов, ацетилхолина, гиппуровой кислоты, парных желчных кислот, жирных кислот; кофермент Q – жирорастворимое вещество, близкое по химическому строению к токоферолам (витамину Е) и филлохинонам (витамину К) участвует в процессах тканевого дыхания («Медицинская энциклопедия» на сайте http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/15117/кофермент).

В силу своих свойств, например коэнзим Q в качестве биологически-активной добавки прочно занял место на рынке нутрицевтиков и вошел, как постоянный элемент питания в рацион миллионов людей во всем мире (сайт http://www.kobra.ru/article_lekar_kudesnik_Q10.html).

Слово «БЬЮТИ» в словарях русского языка отсутствует, однако оно может быть воспринято потребителями как кириллическая версия английского слова «BEAUTY» - красота, красавица.

Учитывая семантику слов, входящих в состав заявленного обозначения, а также его грамматическую конструкцию, не представляется возможным признать довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание, правомерным. Этим обусловлено проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания, в которых вполне допустимо присутствие КОЭНЗИМА, очевидно, что словесный элемент «КОЭНЗИМ» характеризует товары, а именно указывает на их состав и свойства (обогащенные витаминами) в связи с чем он является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

С состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] входят словесные элементы «БЬЮТИ» - «BEAUTY».

При этом в заявленном обозначении словесный элемент «БЬЮТИ» является сильным элементом, способным индивидуализировать товары производителя (в отличие от элемента «КОЭНЗИМ»).

Словесный элемент «BEAUTY» (и как вариант его исполнения «БЬЮТИ») содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы «БЬЮТИ» - «BEAUTY», на которые падает логическое ударение, фонетически и семантически сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом,

несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии иных словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Относительно ссылки заявителя на наличие знаков со словесным элементом «KOENCIM» по международным регистрациям №778731, №778728, то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и об указании словесного элемента «КОЭНЗИМ» как неохраноспособного обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2011.