

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 26.05.2011, поданное КЛАДА ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722302/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010722302/50 с приоритетом от 09.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, словесная часть которого представляет собой словосочетание «Natura SPA», причем последняя буква «а» слова «Natura» представляет собой стилизованное изображение «цветка с тремя лепестками». Справа от словосочетания «Natura SPA» расположено изображение круга с вписанными в него цифровыми элементами «36» и «6», разделенными изображением «сердечка».

Роспатентом принято решение от 18.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722302/50 в отношении заявленных товаров 05, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны слова «SPA» для товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении

заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а словесный элемент «SPA» является неохраняемым для товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащей Натура Косметикос С.А., Бразилия, а именно: с товарными знаками по свидетельствам №№ 344229, 344228, 339877, 349335, 344660, 339869, 337624, 336668, 337740, 338027, 327103.

В заключении также указано, что словесный элемент «SPA» является неохраняемым, поскольку указывает на свойства товаров, а также что в результате его использования различными производителями в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ данный элемент утратил различительную способность в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.02.2011.

Возражение содержит следующие доводы:

- экспертиза ошибочно усмотрела сходство до степени смешения заявленного обозначения с одиннадцатью товарными знаками бразильской компании Натура Косметикос С.А.;

- противопоставленный товарный знак «НАТУРА» не имеет ни малейшего визуального сходства с комбинированным обозначением по заявке № 2010722302/50, вследствие чего они совершенно по-разному визуальным воспринимаются в целом;

- полное отсутствие визуального сходства усилено и семантическим несхождением, поскольку в комбинированном обозначении фантазийное сочетание слов «Natur» и «SPA» ассоциативно воспринимается как «nature spa», что дословно переводится с английского как «минеральный источник природы», в то время как русское слово «натура» означает нечто совершенно иное (растительный и животный мир или характер, нрав, темперамент человека или товары, продукты как платежное средство взамен денег);

- комбинированное обозначение по заявке № 2010722302/50 не ассоциируется в целом со словесным товарным знаком по свидетельству № 349335 и поэтому не является сходным с ним до степени смешения;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам № 344229, № 344228, № 339877, № 344660, № 339869, № 337624, № 336668, № 337740, № 338027 и № 327103 имеют общий элемент «natura», который имеет звуковое и семантическое сходство с немецким словом «Natur», входящим в состав комбинированного обозначения по заявке № 2010722302/50, однако данное обстоятельство не является достаточной причиной для признания их сходства до степени смешения;

- латинское слово «natura» входит в состав 54 товарных знаков разных правообладателей, охраняемых в Российской Федерации по национальной и международной процедурам в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- присутствие в знаках одного и того же слова «natura» не порождает их сходство до степени смешения, то есть широко употребляемое слово «natura» является очень слабым элементом, мало влияющим на восприятие товарного знака в целом;

- часть «Natur» в обозначении по заявке № 2010722302/50 также мало влияет на общее восприятие обозначения, в котором сильным элементом является сочетание черно-белого изображения с предшествующим более крупным словом «SPA»;

- комбинированное обозначение по заявке № 2010722302/50 визуально, фонетически и семантически отличается от противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам № 344229, № 344228, № 339877, № 344660, № 339869, № 337624, № 336668, № 337740, № 338027, № 327103 столь значительно, что нет оснований для признания сходными до степени смешения;

- обозначение по заявке № 2010722302/50 было заявлено на регистрацию в развитие серии знаков, ранее зарегистрированных на имя заявителя: товарных знаков по свидетельствам № 356117 и № 345855;

- словесный элемент «SPA» не указывает на свойства товаров 03 и 05 классов МКТУ, поскольку никакая система или метод в принципе не может являться свойством никакого товара, а также поскольку не существует никакого источника информации, который мог бы подтвердить, что SPA – это какое-то конкретное свойство какого-то товара (предмета), и уже только поэтому SPA не может квалифицироваться как указание на свойства товаров;

- SPA в прямом переводе с английского (американского) языка может означать или «минеральный источник», или «курорт с минеральными водами», или «гидромассажная

ванна», или «киоск с прохладительными напитками»; любое из этих словосочетаний не описывает никакое свойство никакого товара из числа заявленных в 03 или 05 классах МКТУ и может восприниматься лишь как чистая фантазия по отношению к такому товару;

- на бытовом уровне слово SPA «ассоциируется с долгожданным отдыхом, покоем и наслаждением»; такая ассоциация дает широкие возможности для самых разнообразных фантазий потребителей относительно возможности получения какого-то удовольствия от совершенно любого товара, маркированного обозначением SPA, но ни одна из таких фантазий не может описать какое-то реальное свойство, присущее товарам 03 или 05 класса МКТУ;

- указание экспертизы на то, что элемент «SPA» утратил различительную способность, ничем не обосновано и не соответствует реалиям сегодняшней правоприменительной практики Роспатента, поскольку элемент «SPA» не был признан неохраняемым в следующих регистрациях: № 388995, № 421177, № 422506, № 431142, № 432319;

- словесный элемент «SPA» комбинированного обозначения по заявке № 2010722302 должен признаваться охраняемым в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722302/50 в отношении всех первоначально заявленных товаров без оговорки относительно неохраняемости элемента «SPA».

Заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта dic.academic.ru определения слова «НАТУРА» [1];
- перечень товарных знаков, зарегистрированных в России на имя заявителя [2].

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

С учетом даты (09.07.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 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 соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, 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.

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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее словесные элементы «Natura», «SPA», выполненные буквами латинского алфавита. Справа от словесных элементов расположено изображение круга, внутри которого размещены элементы «ЗБ» и «Б», разделенные изображением «сердечка».

В решении Роспатента от 18.02.2011 указано, что словесный элемент «SPA» является неохраемым для заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ семантического значения указанного элемента показал следующее.

Слово «SPA» (СПА) в настоящее время активно используется многими хозяйствующими субъектами в названиях предприятий, продуктов и услуг.

Исходя из информации, полученной из словарно-справочных источников, слово «SPA» (СПА) не имеет однозначной трактовки:

- SPA (сущ., перевод с английского) – минеральный источник; курорт с минеральными водами (<http://lingvo.yandex.ru/spa/>);

- SPA (сущ., перевод с английского) – спа; курорт; минеральный источник; бальнеологический курорт; курорт с минеральными водами; киоск с прохладительными напитками (<http://translate.google.ru/>);

- SPA – «sanitas per (pro) aquam» – «оздоровление водой, к здоровью через воду» – методы физиотерапии, связанные с водой (<http://ru.wikipedia.org>);

- Спа (Spa) – город на Востоке Бельгии, в Арденнах, на р. Воэ, в провинции Льеж. Известный бальнеологический курорт (Яндекс. Словари. Большая советская энциклопедия);

- СПА (Spa) – бальнеогрязевой курорт в Бельгии (Большой Энциклопедический словарь, 2000, dic.academic.ru).

Указанные значения слова «SPA» (СПА), а также исследование различных публикаций в сети Интернет (<http://www.ki-online.ru>, <http://www.home-dok.ru/spa>, <http://www.gotospa.ru>, <http://www.simturiinfo.ru> и др.) позволили сделать вывод о том, что данный элемент повсеместно применяется предприятиями, предлагающими программы и средства для оздоровления, лечения и косметологии, а также применяется на упаковках косметической и лечебно-оздоровительной продукции.

Таким образом, словесный элемент «SPA» используется в качестве маркетингового хода для возникновения у потребителей ассоциативной связи между процедурой или продуктом и природными целебными и оздоровительными свойствами такой процедуры и такого продукта.

Исходя из изложенного, словесный элемент «SPA» заявленного обозначения способен указывать на свойства товара. Кроме того, частое применение данного элемента в названиях салонов красоты, массажных салонов, косметических продуктов, продуктов на основе минеральных источников привело к тому, что он сам по себе утратил способность отличать товары/услуги, связанные с индустрией красоты и оздоровления, одних производителей от однородных товаров/услуг других производителей.

Указанное свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов о неохраноспособности словесного элемента «SPA» в заявленном обозначении в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные в решении Роспатента от 18.02.2011 знаки, принадлежащие Натура Косметикос С.А., в качестве основных индивидуализирующих элементов содержат слова «NATURA», «НАТУРА» (второе является транслитерацией первого).

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что товарные знаки, принадлежащие Натура Косметикос С.А., представляют собой совокупность знаков, в которую входят слова «NATURA» / «НАТУРА».

При этом из одиннадцати знаков компании Натура Косметикос С.А., противопоставленных экспертизой, десять составлены из двух словесных частей, причем первая часть – «NATURA».

Таким образом, новое обозначение, построенное по тому же принципу, что и знаки фирмы Натура Косметикос С.А., может рассматриваться как сходное с соответствующей серией знаков.

Полное вхождение слова «NATURA» в заявленное обозначение обеспечивает его сходство с указанными знаками по фонетическому и семантическому признаку сходства.

Довод заявителя о том, что стилизованный цветочек вместо последней буквы «а» слова «NATURA» приводит к иной фонетике и семантике, так как используется другое слово («NATUR»), является неубедительным, поскольку упомянутое стилизованное изображение цветочка выполнено таким образом, что образует строчную букву «а», и слово «NATURA» легко прочитывается.

Что касается довода о различной семантике заявленного обозначения и противопоставленных знаков, следует отметить, что слово «NATURA» в сознании среднего российского потребителя вызывает образы и ассоциации, связанные с природным естественным происхождением, натуральностью. Таким образом, имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что усиливает их семантическое сходство.

Что касается визуального сходства, следует отметить, что наличие стилизованного изображения цветочка в заявленном обозначении и в части противопоставленных знаков визуально сближает сравниваемые знаки. Однако в силу сходства словесных элементов знаков графика имеет второстепенное значение.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется со знаками, принадлежащими Натура Косметикос С.А., в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что рассматриваемое возражение от 26.05.2011 не содержит какой-либо аргументации, оспаривающей выводы экспертизы в этой части.

Вместе с тем, анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в заявке № 2010722302/50, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков, поскольку они совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

В отношении указания заявителя на ряд других зарегистрированных товарных знаков, включающих элементы «Natura» или «SPA», следует отметить, что исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает возражения (и заявления) в административном порядке. При этом в российской правовой системе административный прецедент не является источником права. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для изменения решения Роспатента от 18.02.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722302/50.