

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 12.12.2013, поданное ООО «Формула-ФР», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711251, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012711251 с приоритетом от 10.04.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ПРИРОДНЫЙ ЭЛИКСИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.10.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711251. 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 товарным знаком «ПРИРОДНЫЙ БАЛЬЗАМ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство №273699, приоритет от 14.05.2004, срок действия регистрации продлен до 14.05.2024).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не сходны до степени смешения по всем признакам сходства:

- наличие в заявленном обозначении слова «ЭЛИКСИР», а в противопоставленном знаке – слова «БАЛЬЗАМ», обуславливает фонетическое и визуальное различие сравниваемых обозначений;

- согласно словарям русского языка слова «ЭЛИКСИР» и «БАЛЬЗАМ» имеют совершенно разные значения, что предопределяет семантическое различие сравниваемых обозначений;

- существует множество товарных знаков, включающих словесный элемент «ПРИРОДНЫЙ» (свидетельства №268194, №287447, №296851, №239491, №304863, №478825, зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя разных лиц. Исходя из того, что по указанным заявкам были приняты решения о регистрации, следует, что при проведении экспертизы заявленного обозначения «ПРИРОДНЫЙ ЭЛИКСИР» был нарушен единый подход к рассмотрению заявок;

- кроме того, заявитель ограничил перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012711251 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения и на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по заявке №2012711251 – [1];

- скорректированный перечень товаров 03 класса МКТУ – [2].

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

С учетом даты (10.04.2012) поступления заявки №2012711251 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 №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 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012711251 представляет собой словесное обозначение «ПРИРОДНЫЙ ЭЛИКСИР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №273699 представляет собой словесное обозначение «ПРИРОДНЫЙ БАЛЬЗАМ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак включают в свой состав одинаковый элемент «ПРИРОДНЫЙ». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке несут словесные элементы «ЭЛИКСИР» и «БАЛЬЗАМ», которые не являются сходными.

Данный вывод основан на следующем.

Частое использование словесного элемента «ПРИРОДНЫЙ» в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена на имя разных юридических лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, ослабило его различительную способность (например, зарегистрированные товарные знаки: «ПРИРОДНАЯ АПТЕКА», свидетельство №268194, «ПРИРОДНЫЙ ЩИТ» свидетельство №287447, «ПРИРОДНЫЙ КОСМЕТОЛОГ», свидетельство №296851, «ПРИРОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ», свидетельство №239491, «ПРИРОДНАЯ ПАЛИТРА», свидетельство №304863, «ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ», свидетельство №478825). В этой связи сильными

элементами заявленного обозначения и противопоставленного знака являются слова «ЭЛИКСИР» и «БАЛЬЗАМ», соответственно.

С точки зрения фонетики и графики различие данных слов не вызывает сомнений.

Что касается семантики, то следует отметить, что согласно словарно-справочным изданиям значения слов «ЭЛИКСИР» и «БАЛЬЗАМ» многозначны:

- эликсир [франц. *elixir* из араб. аль-икир - философский камень] – 1. Вытяжка из растений. 2. То, что бодрит, придаёт силы, способствует хорошему состоянию, настроению 3. Волшебный напиток, который пытались получить алхимики для того, чтобы продлить человеческую жизнь, сохранить молодость;

- бальзам [от греч. *balsamon* - ароматическая смола] – 1. Сок некоторых растений, содержащий ароматические смолы и эфирные масла, 2. Крепкий спиртной напиток, настоянный на сборе лекарственных растений. 3. Средство утешения, облегчения страданий.

Следовательно, слова «ЭЛИКСИР» и «БАЛЬЗАМ» имеют разные смысловые значения, в связи с чем порождают в сознании потребителя разные смысловые образы.

Таким образом, различие сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 12.12.2013, отменить решение Роспатента от 03.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711251.