

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ESTET» по свидетельству №371016, поданное ЭДИЦИОНИ ЭСАВ С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.02.2009 за №371016 по заявке №2008715881/50 с приоритетом от 22.05.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания ЮВЭСТ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 6, 8, 14, 16, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ESTET», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371016 в отношении товаров 16 класса МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ESTET» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком «ESTETICA» по международной регистрации №492229;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве их словесных элементов «ESTET» и «ESTETICA»;
- товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и

конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографические» сравниваемых знаков практически совпадают;

- журнал «ESTETICA – каталог причесок» издается в Российской Федерации ООО «Премьер Медиа» на основании контракта с правообладателем с 2007 г. тиражом 35000 экземпляров 4 раза в год и приобрел известность;
- сходство товарных знаков и наличие на рынке журнала «ESTETICA – каталог причесок» способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371016 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Распечатки «Морфемно-орфографического словаря» А.Н. Тихонова.
2. Распечатки словарных статей «ЭСТЕТ» и «ЭСТЕТИКА» из Большой советской энциклопедии, издание 0969-78 г.г.
3. Распечатки с сайта издательской группы АСТ.
4. Копии обложек журнала «ESTETICA».
5. Копия рекламного буклета журнала «ESTETICA».
6. Выдержки из контракта на использование товарного знака «ESTETICA».
7. Копии инвойсов.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующие доводы:

- сравниваемые обозначения «ESTET» и «ESTETICA» несходны фонетически за счет различного количества букв и слогов;
- сравниваемые знаки выполнены стандартными шрифтами без графического оформления, в связи с чем графический критерий является несущественным;
- слова ЭСТЕТ/«ESTET» и ЭСТЕТИКА/«ESTETICA», несмотря на общий корень, имеют различную внутреннюю форму и несут различную смысловую нагрузку, следовательно, не являются сходными по семантическому признаку;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, работают в разных сферах деятельности и не имеют точек соприкосновения, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Правообладателем представлены:

8. Распечатка из Большого Энциклопедического Словаря.
9. Распечатка из словаря С. Ожегова.
10. Каталог изделий правообладателя.

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

С учетом даты (22.05.2008) поступления заявки №2008715881/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №371016 представляет собой словесное обозначение «ESTET», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Обозначение «ESTET» представляет собой транслитерацию значимого слова русского языка «эстет», означающего «поклонник искусства, ценитель изящного; человек, оценивающий все исключительно с эстетической точки зрения, пренебрегающий нравственной стороной явлений» [2-8, 9].

Следовательно, само по себе обозначение «ESTET» не несет не соответствующей действительности информации относительно приведенных в перечне товаров или их изготовителя.

Фактических данных о введении потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не представлено.

С учетом изложенного основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №492229 представляет собой словесное обозначение «ESTETICA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ESTET» фонетически отличается от противопоставленного знака «ESTETICA» за счет различного звучания отчетливо произносимой конечной части (-ICA). При этом сравниваемые элементы не являются длинными словами (2 и 4 слога), и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц. Кроме того, в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства.

Однако основным признаком, определяющим различие сравниваемых обозначений, является семантический критерий.

Слово «ESTETICA/ЭСТЕТИКА» означает «философская наука, изучающая два взаимосвязанных круга явлений: сферу эстетического как специфическое проявление ценностного отношения человека к миру и сфере художественной деятельности людей».

Таким образом, противопоставленный знак представляет собой название одного из направлений науки (философии) и является исключительно научно-академическим понятием.

В свою очередь оспариваемый знак «ESTET/ЭСТЕТ», как указано выше, характеризует человека как поклонника и ценителя искусства без привязки к какой-либо науке. Данное слово вошло в лексику языка именно в данном значении, несмотря на наличие общего происхождения сравниваемых слов.

Дополнительно следует указать, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, работают в разных сферах (ювелирная и парикмахерская деятельность), которые не имеют точек соприкосновения, что исключает возможность смешения знаков потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №371016 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что позиции товаров 16 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Относительно особого мнения лица, подавшего возражение, поступившего в Палату по патентным спорам, следует указать, что существо приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не отличается от позиции, изложенной в возражении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №371016.