

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.01.2015, поданное по поручению ООО «ДжиЭс Медикал», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746275, при этом установила следующее.

Обозначение «ANASTEISHA» по заявке №2012746275 с приоритетом от 28.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012746275 заявленное обозначение «ANASTEISHA» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что обозначение «ANASTEISHA» (транслитерация АНАСТЕЙША) представляет собой (воспроизводит) имя собственное популярной американской поп-певицы, которая также является и автором песен, а в 2007 году выпустила свой парфюм (<http://ru.wikipedia.org>, <http://zakazartistov.com>, www.westmusic.ru).

С учетом изложенного регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, которым является ООО «ДжиЭс Медикал», способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров. Намерение заявителя зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, используя чужую коммерческую репутацию, узнаваемость и сложившуюся известность, может быть воспринято как противоречащее общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ANASTASIA» (свидетельство №207787 с приоритетом от 21.03.2000, срок действия регистрации продлен до 21.03.2020), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя ООО «АЛИКС АВЬЕН», 117525, Москва, ул. Днепропетровская, 3, корп. 5.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 27.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ДжиЭс Медикал» входит в группу компаний «ДжиЭс Медикал» (JS Medical) и является представителем голландской компании на территории России, которая поставляет широкий ассортимент товаров для красоты и здоровья, изделий медицинского назначения собственного производства, прошедших сертификацию РОСПОТРЕБНАДЗОРА и МИНЗДРАВА;

- среди брендов компании такие известные обозначения, как «MASCULAN» (презервативы, интимные гели); «MAMA TEST» (тесты для определения беременности); «O'VIE» (гигиенические товары, косметические средства); «ANASTEISHA» (товары для интимного здоровья); «ALVA» (тренажеры мышц тазового дна); «JS MEDICAL» (изделия медицинского назначения), см. <http://www.ismedicalpractice.com> и <http://www.jsmedical.ru>;

- потребитель не будет введен в заблуждение относительно действительного производителя товаров, маркированных заявленным обозначением «ANASTEISHA», поскольку указанные в перечне заявки №2012746275 товары относятся к парфюмерно-косметической продукции, фармацевтическим и гигиеническим препаратам для медицинских целей, к медицинским приборам,

печатной продукции и кухонной утвари, а не к магнитным / цифровым носителям звукозаписи, развлекательным услугам, совершенно не связаны с миром музыки и шоу-бизнеса;

- имя певицы, упомянутой в экспертном заключении, пишется по-английски как Anastacia Lyn Newkirk (Анастейша Лин Ньюкерк), на русскоязычных сайтах также используется отличающееся от заявленного обозначения написание ее имени: Anastacia (www.anastacia.com; <http://twitter.com/AnastaciaFamily>), кроме того, американская поп-певица Anastacia не входит в топ-лист известных мировых музыкантов, следовательно, не очевидна ее известность для российского потребителя;

- компания заявителя JS Medical (ДжиЭс Медикал) не использует чужую репутацию, а наоборот широко известна в мире, имеет свои представительства в разных странах мира, в том числе и в России, в данном случае при регистрации товарного знака «ANASTEISHA» отсутствует обман потребителя, а также желание использовать чужую коммерческую репутацию и сложившуюся известность, поэтому имеются все основания полагать, что регистрация этого товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение;

- также в заявленном обозначении «ANASTEISHA» не содержится никакой ненависти, вражды, дискриминации, призывов к экстремизму, а также клеветы и оскорблений чувств верующих, регистрация данного обозначения в качестве товарного знака для медицинских препаратов, веществ, мазей, разных фармацевтических и гигиенических товаров медицинского назначения не может привести к негативным последствиям, следовательно, нет оснований для вывода о противоречии товарного знака «ANASTEISHA» общественным интересам;

- заявленное обозначение «ANASTEISHA» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ANASTASIA» по свидетельству №207787, поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически (обозначения «ANASTEISHA» (транслитерация [А-НАС-ТЕ-ША]) и «ANASTASIA» (транслитерация [А-НАС-ТА-СИ-Я]) имеют разное количество слогов, звуковых частей и букв) и семантически (заявленное обозначение является

фантазийным, а противопоставленный товарный знак представляет собой женское имя греческого происхождения (др.-греч.Αναστασία), в переводе означающее «воскресение» («возвращённая к жизни»), следовательно, российский потребитель никогда не спутает широко используемое в России женское имя Анастасия с фантазийным словом «ANASTEISHA»).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012746275 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Публикация с сайта JS Medical [1];
- Публикации сведений о певице Anastacia [2];
- Каталог продукции, маркированной обозначением «ANASTEISHA» [3];
- Публикации сведений об имени Анастасия [4];
- Договоры на поставку продукции, товарно-транспортные накладные [5];
- Регистрационные удостоверения на продукцию медицинского назначения [6];
- Письмо от компаний «ДжиЭс Медикал Энмансзаак», Нидерланды и «Диг Интернэшнл Трейдинг Б.В.», Нидерланды [7];
- Заключение специалиста-лингвиста [8];
- Образцы продукции [9].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.12.2012) поступления заявки №2012746275 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, согласно пункту 2.5.2 Правил, в частности, относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 21 классов МКТУ словесное обозначение «ANASTEISHA» по заявке №2012746275 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 26.09.2014 препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров явилось, в частности, его несоответствие положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и противоречащего общественным интересам.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «ANASTEISHA» отсутствует в качестве лексической единицы наиболее распространенных языков, использующих латинский алфавит, т.е. является изобретенным словом. Согласно приведенным в заявке №2012746275 сведениям, заявленное обозначение «ANASTEISHA» имеет транслитерацию на русский язык [АНАСТЕЙША]. Вместе с тем в материалах рассматриваемого возражения и заключении специалиста-лингвиста [8] приведены следующие варианты транслитерации и прочтения обозначения: [АНАСТЕИША], [АНАСТИША] и [АНАТЕША].

Необходимо отметить, что указанные в решении Роспатента сведения касаются американской певицы Anastacia Lyn Newkirk (Анастейша Лин Ньюкёрк), выступающей под псевдонимом Anastacia (Анастейша), см. <http://ru.wikipedia.org>.

Ввиду того, что сравниваемые заявленное обозначение «ANASTEISHA» и псевдоним «Anastacia» имеют различное написание буквами латинского алфавита, а также в силу неоднозначности фонетического восприятия фантазийного обозначения «ANASTEISHA», представляется необоснованным довод экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой имя собственное указанной американской певицы. Кроме того, заявленный перечень товаров 03, 05, 10, 16, 21 классов МКТУ, как справедливо отмечено в материалах возражения, касается рода деятельности, не связанного с музыкальной индустрией, следовательно, нет оснований полагать, что заявленное фантазийное обозначение «ANASTEISHA» будет ассоциироваться с певицей Anastacia (Анастейшей).

В качестве иллюстрации доводов об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения с псевдонимом американской певицы, заявителем представлены материалы, касающиеся введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции медицинского и косметического назначения, маркированной обозначением «ANASTEISHA» [5], [6], [9]. Кроме того, заявителем представлены сведения о том, что ООО «ДжиЭс Медикал» является официальным дистрибьютором на российском рынке продукции голландских компаний «ДжиЭс Медикал Ээнмансзаак», Нидерланды и «Диг Интернэшнл Трейдинг Б.В.». При этом указанные лица не возражают против регистрации заявленного обозначения «ANASTEISHA» на имя заявителя, о чем свидетельствуют предоставленные письменные согласия вышеупомянутых компаний [7].

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств, свидетельствующих о фантазийном характере заявленного обозначения, а также о его ассоциировании не с американской певицей Anastacia, а с заявителем по рассматриваемой заявке, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, а также о его противоречии общественным интересам.

В связи с изложенным указанный в решении Роспатента довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ANASTEISHA» также основано на наличии ранних прав иного лица на товарный знак «ANASTASIA» по свидетельству №207787.

Противопоставленный товарный знак «ANASTASIA» по свидетельству №207787 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что включенные в их состав товары 03 класса МКТУ, относящиеся к категории парфюмерно-косметической продукции, и товары 05 классов МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род/вид, имеет одинаковое назначение, способы реализации. Указанное заявителем не опровергается. Кроме того, необходимо отметить, что однородными также являются товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» и товары 10 класса МКТУ заявленного обозначения «зубы искусственные; протезы зубные; штифты для зубного протезирования», поскольку имеют одну область применения – используются в стоматологии для лечения и восстановления зубов.

Вместе с тем сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства показал следующее.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о наличии у противопоставленного товарного знака «ANASTASIA» смыслового значения (Anastasia – женское имя, см. <http://slovari.yandex.ru>), вместе с тем следует отметить, что ввиду отсутствия смыслового значения у заявленного обозначения «ANASTEISHA», семантический критерий сходства определяющим в данном случае не является.

Существенного влияния на восприятие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не оказывает также и графический критерий сходства, поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих особенностей.

С точки зрения фонетического критерия сходства заявленное обозначение «ANASTEISHA» имеет, как отмечалось выше, несколько вариантов транслитерации и произношения на русский язык - [АНАСТЕЙША], [АНАСТЕША], [АНАСТЕИША], [АНАСТИША], а противопоставленный товарный знак «ANASTASIA» согласно заключению специалиста-лингвиста [8] может быть воспроизведено на русский язык как [АНАСТАСИЯ], [АНАСТАЗИЯ]. Исходя из имеющихся вариантов произношения сравниваемых обозначений, можно сделать вывод, что они имеют одинаковую начальную часть [АНАСТ-], что обуславливает сходное восприятие знаков по фонетическому критерию сходства.

Кроме того, необходимо отметить, что ряд информационных источников (см. <http://womanadvice.ru/names/znachenie-imeni-anastasiya-tayna-imeni-anastasiya>; <http://imya.com/name/41443>; сведения энциклопедии Википедия (<http://wikipedia.org>) на русском и английском языках о героях романа британской писательницы Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» (англ. «Fifty Shades of Grey»)) свидетельствуют о том, что обозначение «ANASTASIA», представляющее собой имя собственное, может быть воспроизведено на русский язык как [АНАСТЕЙША], т.е. иметь с заявленным обозначением одинаковую фонетику.

Из всего вышесказанного следует, что в силу фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существует вероятность их смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 03, 05 классов МКТУ, а также части товаров 10 класса МКТУ. Следовательно, приведенный в решении Роспатента от 26.09.2014 довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров является обоснованным.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны

товарному знаку по заявке №2012746275 в отношении части заявленных товаров 03, 10 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 16, 21 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.01.2015, отменить решение Роспатента от 26.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012746275.