

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423277, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2011, поданное ООО «Гигиена-Сервис», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.11.2010 за №423277 по заявке №2009734452/50 с приоритетом от 28.12.2009 на имя ООО «НатаМ», Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №423277 представляет собой словесные обозначения «НатаМ NataМ», выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, буквы «Н», «N», «М», «M» - заглавные.

В Палату по патентным спорам 28.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423277, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Натали» по свидетельствам №157937 (зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ) и №389424 (зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 16

классов МКТУ), правовая охрана которым предоставлена ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- первые четыре буквы словесных элементов сравниваемых товарных знаков «Натали» и «НатаМ» тождественны, что обуславливает их звуковое сходство;
 - сравниваемые обозначения выполнены в сходной графической манере;
 - обозначения «Натали» и «НатаМ» являются производными от имени «Наталия».
- Указанное приводит к выводу об их семантическом сходстве;
- товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №157937, а также товары 03, 05, 16 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №4389424 однородны части товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства №423277;
 - ООО «Гигиена-Сервис» зарегистрировано в 1994 году и является одним из наиболее успешных и стабильно развивающихся предприятий Калужской области. Лицо, подавшее возражение, является ведущим российским производителем изделий предметов женской гигиены. Доля указанных товаров, маркируемых обозначением «Натали» в соответствующем сегменте рынка в России составляет более 50%;
 - в силу того, что продукция под обозначением «Натали» производится ООО «Гигиена-Сервис» более шестнадцати лет, регистрация сходного товарного знака в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ создает опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №423277 недействительным полностью.

К возражению, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2011, представлены следующие материалы:

1. копия заявки на регистрацию товарного знака на 1 л.[1];
2. копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 18.01.2011 на 2 л.[2];
3. распечатка свидетельства на товарный знак №157937 на 2 л. [3];
4. распечатка свидетельства на товарный знак №423277 на 7 л. [4];
5. письмо ООО «Гигиена-Сервис» от 30.03.2011 на 4 л. [5];

6. письмо ФГУ «Калужский центр стандартизации, метрологии и сертификации» от 17.03.2011 на 1 л. [6];

7. письмо Министерства экономического развития Калужской области от 18.03.2011 на 2 л. [7];

8. письмо Калужской торгово-промышленной палаты от 16.03.2011 на 2 л. [8];

9. дипломы, свидетельства в 34 экз. [9];

10. копии товарных накладных и счетов – фактур на 8 л. [10];

11. копия материалов дистрибьюторского договора №7-01/11 от 11.01.2011 на 9 л. [11];

12. распечатка информации из Википедии на 2 л. [12];

13. распечатка информации из толкового словаря Ожегова на 1 л. [13];

14. упаковки средств гигиены [14];

15. распечатка заявок на регистрацию обозначений «Nata», «Натали», «Natalie» на 4 л. [15];

16. распечатка информации из поисковой системы www.yandex.ru на 6 л. [16].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2011, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «НатаМ NataМ» повторяет фирменное наименование правообладателя, где указанные словесные элементы написаны слитно, поэтому рассматривать их нужно не как отдельно стоящие, а единые слова;
- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не сходны семантически, поскольку «НатаМ NataМ» - фантазийные слова, а «Натали» - имя;
- сравниваемые обозначения имеют различное количество букв и звуков, слогов, различный состав гласных и согласных, чем обусловлено их различное произношение;
- зрительное восприятие указанных товарных знаков различно;
- таким образом, товарный знак по свидетельству №423277 и товарные знаки по свидетельствам №157937, №389424 не имеют сходства ни по одному из признаков;
- правообладателем активно используется обозначение «НатаМ NataМ» с 2010 года. Длительный период производства продукции способствовали

формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «НатаМ NataМ» и ООО «Натам».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

1. заключение специалиста №15/2011-06 от 01.07.2011 на 15 л. [17];
2. распечатка информации о компании ООО «НатаМ» на 3 л. [18];
3. копия материалов договора о хозяйственных взаимоотношениях от 29.11.2010 на 2 л. [19];
4. копия материалов договора от 01.12.2010 на 4 л. [20];
5. копия материалов договора поставки №559 от 30.11.2010 на 3 л. [21];
6. распечатка рекламных материалов на 3 л. [22];
7. копия свидетельства о повышении квалификации на 3 л. [23].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №423277.

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

С учетом даты (28.12.2009) оспариваемой регистрации правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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 Министерством юстиции России 25.03.2003; рег. №4322, а также—Правила).

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №423277 представляет собой словесные обозначения «НатаМ NataМ», выполненные в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, буквы «Н», «N», «М», «М» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 26 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №157937 [1] представляет собой словесное обозначение «Натали», выполненное оригинальным шрифтом с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита по диагонали. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389424 [2] тождественен товарному знаку [1]. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ.

В результате анализа товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные в возражении товарные знаки [1-2], было установлено, что часть из них является идентичной или однородной, поскольку относится к средствам для гигиены, которые имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Что касается анализа на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков, то согласно Правилам он проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Относительно фонетики оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее. Действительно, сравниваемые словесные обозначения имеют сходные по звучанию начальные части, однако, они имеют различное количество слогов, разные ударные слоги [на-тАм] и [на-та-лИ]. При этом именно на конечные части сравниваемых словесных обозначений падает ударение, в связи с этим различие в их произношении оказывает существенное влияние на звучание словесных обозначений в целом. Изложенное приводит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

В отношении семантического критерия установлено следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, а также информации из сети Интернет, Натали – это французский вариант русского имени Наталия. Указанное имя широко известно российскому потребителю в связи с такими известными иностранными личностями, как актрисы Натали Портман и Натали Бай, теннисистка Натали Деши др.

Что касается словесного элемента оспариваемого товарного знака «НатаМ» (NataM), то он является фантазийным и воспринимается как воспроизведение фирменного наименования правообладателя – ООО «НатаМ».

В связи с изложенным, можно говорить о различной семантике, заложенной в сравниваемые товарные знаки, в связи с чем знаки несут различные ассоциации и запоминания при их восприятии.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что часть «Ната» воспринимается как самостоятельный элемент и также является одним из вариантов

имени «Наталия» (при этом дается ссылка на сайт Википедии [12]), коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «НатаМ NataМ». Отсутствие пробелов между шрифтовыми единицами в словах «НатаМ» и не позволяет рассматривать его в качестве двух обозначений. В связи с этим нет оснований для анализа смыслового значения «Ната» и «М» по отдельности.

Сравниваемые товарные знаки имеют различное композиционное решение, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов, расположенных в две строки и симметрично по отношению друг к другу, при этом верхние слова исполнены буквами русского алфавита, нижние слова – латинского, а противопоставленные ему товарные знаки [1-2] включают один словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита по диагонали. Кроме того, словесные элементы оспариваемого товарного знака, в отличие от слов, составляющих противопоставленных знаков [1-2] выполнены крупным жирным шрифтом. Вышеперечисленные различия сравниваемых товарных знаков свидетельствуют об их различном визуальном восприятии, что усиливает различие знаков в целом.

Таким образом, на основании того, что сравниваемые товарные знаки имеют фонетические, семантические и визуальные отличия, они признаются несходным до степени смешения и, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков подтверждается представленным правообладателем исследованием [17].

Регистрация товарного знака по свидетельству №423277 оспаривается и по основанию его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ документов, представленных в обоснование данного довода возражения, показал, что они по сути характеризуют деятельность лица, подавшего возражение, по выпуску средств гигиены и свидетельствуют о его участии в различных конкурсах и выставках.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не представлено ни одного документа, который бы фактически свидетельствовал о том, что потребитель, приобретая продукцию, маркируемую сравниваемыми обозначениями, перепутал их изготовителя и, таким образом, был введен в заблуждение.

Кроме того, большинство документов датированы числом более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется основания для признания оспариваемого товарного знака недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №423277.