

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 29.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СКОП», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008722481/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008722481/50 с приоритетом от 08.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы, в нижней части которой стилизованно изображена вода, на фоне которой расположен словесный элемент знака «AQUARIO», выполненный оригинальным крупным шрифтом белого цвета с синей контурной обводкой, средняя буква «А» выполнена более крупным шрифтом, разделяя слово на две равные части. На верхней части этикетки изображено небо голубого цвета с белыми звездами. Над словом расположен изобразительный элемент знака в виде круглой рамки, выполненной античным узором синего цвета, с расходящимися лучами белого цвета, в центре которой изображен знак зодиака «Водолей» с истекающей из кувшина водой.

Решение Роспатента от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008722481/50 в отношении всех заявленных товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 614075, принадлежащим иному лицу и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.11.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «AQUARIO» переводится как «Водолей» с английского, немецкого, датского, голландского, французского языков (Интернет-переводчик Goggle), а также с португальского (Большой португальско-русский словарь);

- противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «Aquarino», являющееся фантазийным;

- в сравниваемых знаках составляющая «AQUA-» является слабым описательным элементом, что подтверждается существованием огромного количества товарных знаков, включающих элемент «AQUA-», зарегистрированных на разных лиц для однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство № 363090 на товарный знак «AQUA STORY», свидетельство № 360666 на товарный знак «AQUAMARINA», свидетельство № 206217 на товарный знак «AquaMed», свидетельство № 222824 на товарный знак «AquaFINA», свидетельство № 280458 на товарный знак «Aquatike», свидетельство № 314997 на товарный знак «Aqua minerale active», свидетельство № 275576 на товарный знак «Aqualight» и т.д.);

- смыслообразующими единицами являются сильные вторые части слов «RIO» и «rino»;

- «AQUARIO» – это знак зодиака «Водолей», а «rino» не переводится ни с одного языка;

- словесный элемент «AQUARIO» заявленного комбинированного обозначения хорошо корреспондирует с изображением воды на этикетке, знаком зодиака «Водолей» и потоком истекающей из кувшина воды;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию, расположению букв по отношению друг к другу и цвету;

- наличие сильного графического элемента в заявленном обозначении усиливает его несходство с противопоставленным знаком, что исключает смешение знаков потребителями;

- заявленное комбинированное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 614075;

- владелец противопоставленного знака «Aquarino» не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке № 2008722481/50 в отношении товаров «воды» 32 класса МКТУ;

- препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака более нет.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008722481/50 на 4 л. {1};

- оригинал письменного согласия владельца противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения на 1 л. {2};

- сведения о переводах слова «aquario» из переводчика Google на 5 л. {3};

- копия страниц Большого португальско-русского словаря на 2 л. {4}.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров «воды» 32 класса МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам, назначенному на 17.12.2010, коллегией изучены материалы информационного

поиска, имеющиеся в отчете экспертизы, и на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения, не указанные в решении Роспатента от 24.11.2009, а именно: коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 315470 (приоритет от 25.10.2004), а также что заявленное обозначение представляет собой имитацию знаков, используемых компанией ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ (BONAQUA), и его регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Ввиду изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Об указанных мотивах заявителю было сообщено в уведомлении от 18.11.2010, полученным адресатом 01.12.2010 согласно имеющейся в материалах дела копии почтового уведомления о вручении.

Заявителем до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам представлены следующие доводы, касающиеся выдвинутых коллегией оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008722481/50:

- в словесных элементах заявленного обозначения «AQUARIO» и противопоставленного товарного знака «BONAQUA» составляющая «AQUA-» (в переводе с латинского «вода»), является слабым описательным элементом, что подтверждается существованием огромного числа товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц для однородных товаров 32 класса МКТУ;

- смыслообразующими единицами являются сильные вторые части «RIO» и «BON», при этом «AQUARIO» – водолей, а «BON» не имеет лексического значения, что говорит об отсутствии смыслового сходства;

- фонетически знаки также не сходны, так как у них разный звуковой ряд;

- в сравниваемых изобразительных элементах больше различий, чем сходства: в заявленном обозначении вода изображена необычно, больше напоминая лед,

а в противопоставленном товарном знаке изображение воды или льда вообще отсутствует; центральный изобразительный элемент заявленного обозначения в виде античной фигуры с кувшином ни по смыслу, ни по форме не сходен с изображением лица старца в противопоставленном знаке;

- сравниваемые обозначения сопоставимы по прямоугольной форме этикетки, выполнению этикетки для воды в синем, голубом и белом цветом сочетании, что абсолютно тривиально и применяется большинством производителей минеральной и столовой воды;

- сходство цветового сочетания всегда являлось вспомогательным признаком;

- решающий вклад в различительную способность заявленного комбинированного обозначения привносит именно словесный элемент обозначения, который в данном случае не является сходным со словесным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 315470 как по семантическому, так и по фонетическому признакам;

- отличия сравниваемых знаков по смысловому значению входящих в них графических элементов, по виду и характеру изображений позволяет утверждать, что знаки в целом не сходны до степени смешения;

- в этикетке, заявленной на регистрацию в качестве товарного знака, нет ни одного элемента, который бы вводил потребителя в заблуждение относительно товара;

- что касается изготовителя товара, то на этикетке в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в обязательном порядке будет указан заявитель, как производитель воды, что также исключает смешение знаков потребителем;

- заявленное обозначение, не являясь сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 315470, не может вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- регистрация заявленного комбинированного обозначения не противоречит пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.07.2008) 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 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, в центре которой один под другим размещены два крупных элемента: изобразительный и словесный. Изобразительный

элемент представляет собой стилизованное изображение человека, выливающего из кувшина воду, расположенное внутри образованной крупным орнаментом окружности, от которой отходят лучи. Под указанным изобразительным элементом расположен словесный элемент «AQUARIO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, вторая буква «А» имеет более крупный размер шрифта. Фон этикетки состоит из изображения волнующейся воды в нижней части и изображения звездного неба в верхней части. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров «воды» 32 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: голубом, бледно-голубом, темно-голубом, синем, белом [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 614075 представляет собой словесное обозначение «Aquarino», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква «А» – заглавная. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «Aquarino» по международной регистрации № 614075 с конвенционным приоритетом от 12.08.1993 предоставлена в отношении товаров «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» 32 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 315470 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, в центре которой один под другим размещены изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение лица с развевающимися волосами и исходящими от него лучами. Под указанным изобразительным элементом расположен словесный элемент «BONAQUA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, буква «А» расположенная в центре слова, выполнена более крупным размером. Фон этикетки состоит из стилизованного изображения неба с облаками. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «негазированные питьевые воды» 32 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белом, темно-синем, голубом [3].



Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары «воды», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков [2] и [3], являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком [2] показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «AQUARIO», вероятней всего, потребителем будет читаться как [ак-ва-ри-о], а противопоставленный словесный знак «Aquarino» читается как [ак-ва-ри-но].

Таким образом, с точки зрения фонетического фактора сходства первые три слога сравниваемых элементов фонетически тождественны, а отличаются слова лишь последним слогом. Фонетическое тождество начальных частей («AQUA-») словесных элементов и сходство их конечных частей («-RIO» и «-RINO») также свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений на основании совпадающих звуков и слогов, одинакового расположения совпадающих звуков и слогов в обозначениях.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «Aquarino» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что часть «AQUA-», с которой начинаются сравниваемые словесные элементы, имеет широко известное, в том числе рядовому российскому потребителю, значение «вода» (лат.). Указанное семантически сближает заявленный и противопоставленные знаки.

С точки зрения графического критерия сходства использование одинакового алфавита (латинского) при написании сравниваемых словесных элементов «AQUARIO» и «Aquarino» усиливает их сходство.

Таким образом, сравнительный анализ словесного элемента заявленного комбинированного обозначения [1] с противопоставленным словесным знаком [2] свидетельствует об их сходстве, что обуславливает вывод о сходстве заявленного

обозначения с противопоставленным знаком в целом, несмотря на наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента.

С учетом изложенного сравниваемые знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения в отношении испрашиваемых товаров.

Вместе с тем анализ материалов возражения от 29.06.2010 показал, что владелец противопоставленного знака [2] выразил свое письменное согласие [2] на регистрацию товарного знака по заявке № 2008722481/50 на имя заявителя для товаров «воды» 32 класса МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, принимая во внимание предоставленное согласие владельца противопоставленного знака на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2008722481/50, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным снять противопоставление знака [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком [3] показал следующее.

При сравнении комбинированных обозначений [1] и [3] следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем. Кроме того, потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Так сравниваемые комбинированные обозначения имеют сходное композиционное построение, а именно: оба обозначения выполнены в виде этикеток прямоугольной формы сине-голубого цвета, содержащих по два основных крупных элемента, расположенных друг под другом – изобразительный и словесный. При этом изобразительные элементы в обоих случаях оформлены в виде круга с исходящими от него лучами. Словесные элементы «AQUARIO» и «BONAQUA» имеют одинаковое количество букв. В сравниваемых обозначениях [1] и [3] слова выполнены в сходной шрифтовой манере с буквой «А» по центру, выделенной большим размером, чем остальные буквы.

Изложенное приводит к возникновению сходных ассоциаций при восприятии сравниваемых комбинированных обозначений.

Следует также отметить, что заявленное обозначение, также как и противопоставленный знак [3], предназначено для индивидуализации товаров широкого потребления, реализуемых повсеместно. Внимательность потребителей при приобретении данных товаров снижается, в связи с этим возможность смешения знаков [1] и [3] увеличивается.

Исходя из указанного, сравниваемые знаки [1] и [3] производят в целом сходное впечатление и могут смешиваться потребителем, несмотря на некоторые отличия в деталях. Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения с сопоставляемым товарным знаком [3].

Что касается охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением у потребителей представления о производителе товаров, которое не соответствует действительности.

Так, компания ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ является, в частности, производителем товаров «воды питьевые», маркируемых товарными знаками со словесным элементом «BONAQUA».

Продукция указанного изготовителя, индивидуализируемая этикетками синеголубого цвета, содержащими расположенные друг под другом изобразительный и словесный элементы, реализуется по всему миру и обладает высокой популярностью и узнаваемостью.

Заявленное обозначение, благодаря заимствованию основной идеи у указанных этикеток компании ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ, способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, произведен упомянутой компанией или под ее контролем, что не

соответствует действительности. Иными словами, заявленное обозначение способно породить обманчивое ассоциативное представление об изготовителе товаров и, следовательно, является способным ввести потребителя в заблуждение.

В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что выполнение этикеток в синем, голубом и белом цветовом сочетании с изображением солнечных лучей является традиционным исполнением для товаров «воды» не убедителен, поскольку запоминание заявленного обозначения происходит не столько за счет цвета, сколько за счет композиционного построения.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2010, изменить решение Роспатента от 24.11.2009 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2008722481/50 по дополнительным основаниям.**