

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, 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, рассмотрела возражение от 26.10.2007, поданное ОАО "ДАЛЬПРИБОР", г. Владивосток на решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006709855/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006709855/50 с приоритетом от 17.04.2006 является ОАО "ДАЛЬПРИБОР", г. Владивосток (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке на регистрацию в качестве товарного знака описанию заявляемое обозначение включает "слово "ВЛАДА", написанное прописными буквами оригинальным шрифтом, причем буквы "В" и "Д" выше других букв. Слева от слова изображена капля воды, внутри которой изображен лист дерева, левая сторона которого повторяет контур капли, соприкасаясь с ним. Выше слова "ВЛАДА" мелким шрифтом написано слово "электроактиватор". Слово "ВЛАДА" означает женское имя и символизирует местонахождение заявителя — г. Владивосток и часть его фирменного наименования — "ДАЛЬПРИБОР"".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006709855/50 в следующем цветовом сочетании "зеленый, голубой, белый, черный, синий".

Решением экспертизы 28.06.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Словесный элемент "ВЛАДА" заявленного обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом "Влад" комбинированного товарного знака, зарегистрированного ранее в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя Кауркина Владислава Владимировича, г. Смоленск по свидетельству № 249309 с приоритетом от 27.07.2001. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим признаком, поскольку словесный элемент "Влад" противопоставленного знака полностью входит в словесный элемент "ВЛАДА" анализируемого обозначения. Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006709855/50.

2. Словесный элемент "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" (активатор воды согласно данным сети Интернет www.aquapribor.com) признан неохраноспособным в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ, поскольку указывает на их вид.

3. В отношении другой части заявленных товаров 11 класса МКТУ словесный элемент "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" является ложным указанием вида товаров.

В возражении от 26.10.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель скорректировал первоначально заявленный объем притязаний до следующих товаров 11 класса МКТУ "аппараты водонагревательные, чайники электрические, аппараты для насыщения воды ионами, аппараты для получения активированной воды (а именно, электроактиваторы)", что привело к отсутствию введения потребителя в заблуждение относительно товара.

2. Заявитель выразил согласие относительно неохраноспособности словесного элемента "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" в отношении скорректированного объема притязаний.

3. Заявленное комбинированное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому признакам, они имеют визуальные различия и не ассоциируются друг с другом.

4. Фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в произношении последней буквы "А", стоящей в конце слова "ВЛАДА" заявленного обозначения, при этом от произношения данной буквы меняется звуковое воспроизведение и смысл самого слова. Семантические различия заключаются в том, что слово "ВЛАДА" представляет собой полное имя женское, тогда как слово "Влад" по своей сути представляет собой сокращенное мужское имя "Владимир" или "Владислав", что свидетельствует о разности идей, в них заложенных. Графические элементы также влияют на общее восприятие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного объема притязаний товаров 11 класса по заявке № 2006709855/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (17.04.2006) поступления заявки № 2006709855/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками

других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным. Словесные элементы представлены словами "ВЛАДА", "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР". Словесный элемент "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита голубого цвета с черным окаймлением. Элемент "ВЛАДА" исполнен буквами кириллического алфавита с оригинальной прорисовкой, при этом первые три буквы окрашены в зеленый цвет, остальные две – в голубой. Все буквы слова "ВЛАДА" очерчены черным цветом. Слева от буквы "В" слова "ВЛАДА" расположена изобразительный элемент в виде стилизованной капли с наложением на нее листочка дерева с белыми прожилками. Лист окрашен в зеленый цвет, капля – в голубой. По своему пространственному расположению словесные элементы "ВЛАДА", "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" размещены друг над другом.

Регистрация заявленного комбинированного обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "зеленый, голубой, белый, черный, синий" в отношении скорректированного объема притязаний 11 класса МКТУ "аппараты водонагревательные, чайники электрические, аппараты для насыщения воды ионами, аппараты для получения активированной воды (а именно, электроактиваторы)".

Решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обусловлено несоответствием обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 1 статьи 7 Закона.

Согласно материалам сети Интернет (<http://doska-ru.ru>: <http://paralife.narod.ru>: <http://www.ayurvedavlad.ru>) электроактиватор – это бытовой прибор для получения биологически активных жидкостей. Бережно

воздействуя на жидкость (например, вода), он изменяет ее структуру, делает ее максимально полезной и усваиваемой организмом. При изменении структуры воды образуется большое количество свободных электронов, что придает воде антиоксидантные свойства, делает ее целебной. Электроактиваторы выпускаются в различных моделях: для холодной активации (активирование холодной питьевой воды); для горячей активации (активирование и одновременное кипячение питьевой воды); универсальная модель (кипячение, активирование горячей и холодной питьевой воды).

С учетом ограничения заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ, семантики слова "электроактиватор" и его назначения как прибора соотнесение экспертизой словесного элемента "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" как неохраняемого в рамках пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является правомерным, что заявителем в данном случае не оспаривается. При этом элемент "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" не занимает доминирующего положения в композиции заявленного обозначения.

Вместе с этим необходимо отметить, что благодаря ограничению объема притязаний товаров 11 класса МКТУ касательно аппаратов и приборов, результатом воздействия которых является различная активация воды, словесный элемент "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" не будет являться ложным указанием вида товаров. Данные обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам снять основания экспертизы для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 11 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является ошибочным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 249309 является комбинированным. Словесная часть знака представлена словами "Влад" и "фирма" [исключено из самостоятельной правовой охраны]. Составляющая "фирма" выполнена мелким шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита и по своему пространственному расположению

размещена под словом "Влад". Составляющая "Влад" исполнена с незначительной стилизацией буквами кириллического алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные – строчные. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного изображения солнышка с косыми лучами в виде треугольников. Словесные компоненты знака размещены по своему композиционному положению в центре солнышка, при этом буквы "а", "д" слова "Влад" выходят за пределы солнышка. Правовая охрана представлена знаку на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Вывод об однородности правомерен. Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарами противопоставленного знака "водонагреватели, водонагревательные устройства, нагревательные приборы" по своему действию на обрабатываемую жидкость и назначению, роду (виду) товаров.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Фонетически сравниваемые охранные способные составляющие "ВЛАДА" заявленного обозначения и "Влад" противопоставленного знака близки за счет звукового вхождения слова "Влад" в элемент "ВЛАДА".

Графические отличия сравниваемых обозначений заключаются в разном зрительном впечатлении, которое основано на изобразительных элементах (листочек, капля воды в заявлении обозначении, солнышко в противопоставленном знаке), стилизованные отображения которых качественно отличны друг от друга. Кроме того, регистрация заявленного обозначения испрашивается в цветовой гамме, в то время как правовая охрана противопоставленному знаку представлена в черно-белом цвете. Стилизация написания словесных элементов "ВЛАДА" у заявленного обозначения и "Влад" у противопоставленного знака различается с визуальной точки зрения ввиду графики написания, стиля шрифта.

При констатации между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, несмотря на отдельные отличия, необходимо учитывать не только ассоциативный фактор, но и правовой статус всех элементов (в том числе неохраняемых) и их семантическую взаимосвязь.

Семантически сравниваемые обозначения различны. Данный фактор обусловлен отличными образами, которые заложены в обозначениях. Словесный элемент "ВЛАДА" воспроизводит женское имя, в то время как элемент "Влад" противопоставленной регистрации отождествляет мужское имя. Учитывая взаимосвязь неохраноспособного элемента "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" заявленного обозначения и охраняемого элемента "ВЛАДА" следует отметить, что в целом обозначение предназначается для индивидуализации определенных приборов и аппаратов, маркируемых женским именем. Слово "Влад" противопоставленного знака ассоциируется с сокращением от имени правообладателя (Кауркин Владислав Владимирович), что усиливает разные смысловые образы, заложенные в заявлении обозначении и противопоставленном знаке.

Совокупность семантического и графического анализов позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения и противопоставленного знака. Фонетический критерий сходства в данном случае является второстепенным.

Следовательно, заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, вывод экспертизы об отнесении заявленного обозначения для товаров 11 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.10.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006709855/50 без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР" в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 11 класса МКТУ:

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР".
- (591) " зеленый, голубой, белый, черный, синий ".
- (511) 11 - аппараты водонагревательные, чайники электрические, аппараты для насыщения воды ионами, аппараты для получения активированной воды (а именно, электроактиваторы).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.