

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 21.06.2019 возражение индивидуального предпринимателя Щербины А.В., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713021 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018713021 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров 11, 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**АКВАМИР**», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.02.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35



класса МКТУ с товарным знаком  по свидетельству № 382710, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что словесный элемент «сантехника» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, поскольку характеризует сферу деятельности заявителя, указывая на вид и назначение товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.02.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как заявленное обозначение содержит в своем составе не только слово «**АКВАМИР**», но и слово «сантехника», в силу чего сравниваемые знаки отличаются друг от друга количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, а также имеют разные смысловые значения и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями по цветовому и шрифтовому исполнению, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов.

Кроме того, в возражении было заявлено ходатайство об ограничении приведенного в заявке перечня услуг 35 класса МКТУ следующими услугами: «услуги магазинов розничной, оптовой продажи товаров, включенных в 11 и 20 классы; услуги интернет-магазинов розничной, оптовой продажи товаров, включенных в 11 и 20 классы» (далее – ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ), полагая то, что такие услуги, связанные с указанными определенными товарами, приведенными в заявке, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); оптовая и розничная торговля», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку последние, в свою очередь, связаны только лишь с товарами 29 класса МКТУ, приведенными в перечне товаров и услуг данной регистрации

товарного знака, которые, собственно, не однородны товарам 11 и 20 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки,

указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «**AKVAMIR**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**сантехника**», который, к тому же, является неохраняемым элементом, и запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде геометрических фигур, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для слова «**AKVAMIR**», несущего в данном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.04.2018 испрашивается, согласно возражению, в частности, в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 382710 с приоритетом от 25.09.2007 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «**АквaМир**», так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения рыбы, обитателя водной среды (водного мира), который играет второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией для словесного элемента «**АквaМир**», несущего в данном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих сходных словесных элементов «**АКВАМИР**» и «**АквaМир**».

Сходство указанных словесных элементов обуславливается наличием у них одинакового количества слогов (3 слога) и звуков (7 звуков) и совпадением абсолютно всех звуков и их сочетаний, то есть они имеют идентичный состав звуков и, следовательно, являются фонетически тождественными.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что данные доминирующие словесные элементы выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют идентичный состав букв, поскольку у них совпадают все буквы и их сочетания, а также данные знаки выполнены в одинаковой цветовой гамме – сочетания голубого или синего и белого цветов.

Кроме того, «АКВА-» является первой частью сложных слов со значением «относящийся к воде» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru>), ввиду чего сопоставляемые доминирующие словесные элементы «**АКВАМИР**» и «**АквaМир**» означают, собственно, одно и то же понятие – «водный мир», в

силу чего усматривается наличие у сравниваемых знаков также и семантического тождества.

Что касается довода возражения о необходимости учитывать наличие в заявленном обозначении слова «**сантехника**», то следует отметить, что в соответствии с пунктом 44 Правил, исходя из значимости занимаемого положения, в заявленном обозначении сопоставительному анализу с противопоставленным товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений подлежит именно доминирующий в нем охраноспособный, способный индивидуализировать товары и услуги, словесный элемент «**АКВАМИР**», который, к тому же, никак не образует единого словосочетания с визуально обособленным, не занимающим доминирующего положения, неохраняемым элементом «**сантехника**», всего лишь характеризующим соответствующие товары и услуги, приведенные в заявке.

Вместе с тем, наличие словесного элемента «**сантехника**» действительно необходимо учитывать при сравнительном анализе по визуальному критерию сходства обозначений, поскольку он участвует наряду с другими элементами в формировании зрительного впечатления от восприятия заявленного обозначения в целом.

Однако некоторые действительно имеющиеся отличия у сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов, а также и по наличию в заявленном обозначении другого слова («**сантехника**»), играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие

сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в ограниченном перечне услуг 35 класса МКТУ соответствующие услуги («услуги магазинов розничной, оптовой продажи товаров, включенных в 11 и 20 классы; услуги интернет-магазинов розничной, оптовой продажи товаров, включенных в 11 и 20 классы»), для которых, согласно возражению, испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); оптовая и розничная торговля», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку первые представляют собой всего лишь определенные виды услуг, как частные случаи из общего, которые сами по себе относятся к общеродовым понятиям «продвижение товаров (для третьих лиц); оптовая и розничная торговля», и последние по своим конкретным формулировкам, не имеющим каких-либо указаний на те или иные ограничения, собственно, охватывают соответствующие услуги, связанные с любыми товарами, в том числе и с товарами 11 и 20 классов МКТУ.

При этом мнение заявителя о том, что соответствующие услуги могут быть связаны только лишь с определенными товарами, с которыми они присутствуют совместно в одном и том же перечне товаров и услуг, является некорректным.

В силу указанных выше обстоятельств сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, являются исключительно однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2019.