

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 19.05.2006, поданное компанией Америкэн Петролеум Инститьют, округ Колумбия, США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 17.02.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака по заявке №2003725527/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2003725527/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака имя заявителя словесное обозначение «API» в отношении товаров 04 класса МКТУ – масло моторное для автомобилей.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное словесное обозначение «API» (ЭПАЙ) является искусственным словом без определенного значения.

Экспертизой 17.02.2006 принято решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно с ранее зарегистрированным товарным знаком «АПИ» по свидетельству № 243687 на имя ООО Международный центр традиционной и альтернативной медицины «АПИ», 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 86, для однородных товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.07.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- Заявленное словесное обозначение «API» в целом отличается и визуально, фонетически и семантически от противопоставленного знака «АПИ»;

- Противопоставленный товарный знак «АПИ» принадлежит российской организации – Челябинскому Международному центру традиционной и альтернативной медицины «АПИ», который является одним из крупнейших и ведущих в России апитерапевтических центров, специализирующимся на оказании медицинских услуг населению с помощью препаратов из продуктов пчеловодства;

- Товарный знак «АПИ» является сокращением от слова «апитерапия» - лечение пчелиным медом и продуктами пчеловодства (основного направления деятельности центра);

- По правилам произношения английского языка заявленное словесное обозначение «API», представляющее собой аббревиатуру от фирменного наименования заявителя, произносится [ЭПАЙ] с ударением на второй слог, что обуславливает фонетическое несходство;

- Так как сравниваемые обозначения очень короткие, то различное зрительное впечатление, обусловлено разными шрифтами, является определяющим для графического несходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 17.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 04 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения из Интернет на 6 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 06.07.2006.

С учетом даты поступления заявки (24.12.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями в композиции, которых входят словесные элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 при проведении поиска в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не учитываются, в частности, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 28 Закона.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «API» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ – масло моторное для автомобилей.

Заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «АПИ» по свидетельству № 243687, зарегистрированный также для однородных товаров 04 класса МКТУ, в частности, смазочные материалы. Поскольку в перечнях товаров заявленного и противопоставленного знаков есть однородные товары 04 класса МКТУ, правомерно проведение анализа на сходство до степени смешения по признакам звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства обозначений.

Анализ показал, что словесное обозначение «АPI» и противопоставленный словесный товарный знак «АПИ» характеризуются одинаковым количеством букв, наличием совпадающих звуков, сходным расположением звукосочетаний по отношению друг к другу, сходным составом гласных (А и I) и тождественным составом согласных букв. Перечисленные выше признаки определяют звуковое (фонетическое) сходство сравниваемых словесных обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют искусственное происхождение и не несут смысловой нагрузки, в силу чего семантический фактор не влияет на указанный выше вывод о сходстве.

При рассмотрении возражения Палатой по патентным спорам были выявлены новые обстоятельства, которые устраняют предусмотренное пунктом 1 статьи 7 Закона основание для отказа в государственной регистрации товарного знака и не могли быть учтены в решении экспертизы. Решением Палаты по патентным спорам от 08.12.2006 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 243687 в отношении товаров 2 и 4 классов МКТУ.

В связи с тем, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 243687 прекращена досрочно в отношении однородных товаров, нет оснований для учета данной регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.07.2006, отменить решение экспертизы от 17.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(511)

04 - Масло моторное для автомобилей