

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НОРДОПТИМУС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «AQUA MAGIC» по свидетельству №332623, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006702516/50 с приоритетом от 07.02.2006 зарегистрирован 28.08.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №332623 на имя ООО «АУРУМ», г.Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 04, 21, 24, 25, 27 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «AQUA MAGIC» выполнен буквами английского алфавита голубого цвета. Слово «MAGIC» расположено под словом «AQUA» со сдвигом вправо. Слева от слова «MAGIC» выполнены две волнистые линии голубого цвета, символизирующие воду. Фон изображения белый. Правовая охрана представлена в бело-голубом цветовом сочетании.

В возражении от 07.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «AQUA MAGIC» по свидетельству № 332623 представлена в нарушение

требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на протяжении семи лет до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака товары, маркованные товарным знаком «Aqua Magic», произведенные шведской компанией Дурофрут Интернэшнл АВ — владельцем товарного знака, зарегистрированного в Европейском Союзе за №001371822, стали известны широкому кругу лиц на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, с 2000 года является партнером шведской компании Дурофрут Интернэшнл АВ, таким образом регистрация данного товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и качества товара.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение приложил следующие материалы:

- справки по товарам серии Aqua Magic и комплекты документов, подтверждающие ввоз и введение в гражданский оборот данных товаров в период с 2000 по 2005 год, а именно:

1. Контракт № 11RS от 20.12.2004 на покупку товаров у компании Дурофрут Интернэшнл АВ и валютные платежные поручения к нему.

2. Договоры регионального дилерства и товарные накладные к ним, кассовые ордера и чеки.

3. Справка, подписанная ООО «Нордоптимус», об объеме реализации продукции, маркованной товарным знаком «Aqua Magic» в период с 2000 г. по 2008 г.

4. Соглашение об использовании товарного знака «Aqua Magic».

5. Контракты на покупку товаров с компанией Дурофрут Интернэшнл АВ и валютные платежные поручения.

6. Товарные накладные и платежные поручения к ним.
7. Договоры купли-продажи между ООО «Нордоптимус» и ООО «Электра».
8. Договор купли-продажи между ООО «Нордоптимус» и ПБОЮЛ Симаненкова Т.П.
- 9.Договор купли –продажи с ОАО «Универмаг Марьинский».

На заседании коллегии представитель правообладателя представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Утверждение лица, подавшего возражение о том, что он является партнером шведской компании Дурофрут Интернэшил АВ – владельца товарного знака № 001371822, зарегистрированного в Европейском Союзе, не подтверждается представленными дополнительными материалами.
- Содержание возражения не позволяет сделать вывод о том, что указанная в тексте возражения компания Дурофрут Интернэшил АВ и компания DuroTurf International AB являются одним лицом.
- Не представлено документов, подтверждающих право на товарный знак ЕС №001371822.
- Не представлено описаний товарного знака, без чего невозможно решение вопроса о сходстве обозначений.
- Утверждение лица, подавшего возражение об известности товаров, маркированных обозначением AquaMagic, широкому кругу лиц на территории Российской Федерации несостоятельнј, поскольку понятие «широкий круг лиц» неизвестно Российскому законодательству.
- Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не содержат информации, позволяющей сделать вывод о существовании в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с производителем DuroTurf International AB.

- Товарный знак «Aqua Magic» не может указывать ни на производителя товаров, ни на место производства, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что он содержит сведения, способные ввести потребителя в заблуждение как относительно товара, так и относительно его производителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 332623.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (07.02.2006) поступления заявки №2006702516/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Согласно пункту (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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Aqua magic», выполненным буквами латинского алфавита голубого цвета. Слово «Magic» расположено под словом «Aqua» со сдвигом вправо. Слева от слова

«Magic» выполнены две волнистые линии голубого цвета в виде изображения воды. Фон изображения белый. Правовая охрана представлена в отношении 03, 04, 21, 24, 25 и 27 классов МКТУ.

Анализ представленных договоров, контрактов [1, 2, 5, 7, 8, 9] показал, что в период с 2000 г. по 2008 г. ООО «Нордоптимус» реализовало на территории Российской Федерации 179215 единиц изделий, маркированных товарным знаком AquaMagic, произведенных компанией DuroTurf International AB. Следует отметить, что реализация касалась только таких изделий как: салфетки, мочалки, варежки для пыли, при этом данные товары реализовывались на территории Московской и Ярославской областей.

Следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено упаковки продукции и самой продукции с тем, чтобы можно было сравнивать оспариваемый товарный знак и обозначение, используемое для маркировки продукции компании DuroTurf International AB, а также доказательств реализации вышеуказанной продукции в иных регионах Российской Федерации.

Таким образом, объем продаж и география реализации не способны вызвать у Российского потребителя устойчивой ассоциацией товарного знака «Aqua Magic» с ООО «Нордоптимус» или компанией DuroTurf International AB.

Дополнительно необходимо указать, что правовая охрана оспариваемого товарного знака представлена в отношении гораздо более широкого перечня товаров, а именно: в отношении 03, 04, 21, 24, 25 и 27 классов МКТУ по сравнению с номенклатурой продукции приведенных в возражении.

Исходя из вышесказанного, нет основания для вывода о том, что товарный знак «Aqua Magic» будет являться ложным для всех товаров указанных в перечне свидетельства.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак «Aqua Magic» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара согласно требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.07.2008, оставить правовую охрану товарного знака «Aqua Magic» по свидетельству №332623 в силе.