

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмой «Поноко Рус», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «AQUAMARINA» по заявке №2005724040/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «AQUAMARINA» была подана 21.09.2005 в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО ПКФ «Поноко Рус», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «AQUAMARINA» является словесным и состоит из двух частей: «aqua» - вода (лат.), «marina» - гавань (англ.). Обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005724040/50 для всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ в связи с несоответствием 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», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 и 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и 32 классов МКТУ: «МАРИНА», свидетельство №262671, приоритет 16.05.2001, АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Россия [1].

В решении экспертизы также указано, что словесный элемент «AQUA» заявленного обозначения в силу своего семантического значения «вода» в отношении заявленных товаров, представляющих собой воду и напитки, является слабым элементом, так как характеризует их, в том числе, указывает на их вид или состав. В силу изложенного, по мнению экспертизы, логическое ударение в обозначении «AQUAMARINA» падает на «MARINA», что обуславливает ассоциацию знаков в целом.

В Палату по патентным спорам 10.07.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005724040/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой слово «AQUAMARINA», состоящее из десяти звуков и пяти слогов, противопоставленный же товарный знак – слово «Марина», состоящее из шести звуков и трех слогов;
- разное количество звуков и слогов, а также ударение в заявленном обозначении, падающее на первый слог, определяют совершенно разное восприятие сравниваемых обозначений;
- в отношении исключения «слабого элемента» - «aqua» следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой единую словесную единицу, а не состоит из отдельных элементов;
- разделение сложного слова на части некорректно, поскольку

утрачивается впечатление, обусловленное смысловым содержанием сложного слова, которое не всегда совпадает с суммарным значением входящих в него частей. В частности, «aquamarine» - аквамарин (с латинского языка);

- таким образом, по семантическому признаку сравниваемые обозначения не являются сходными;

- кроме того, следует отметить, что товары 05 класса МКТУ обоих обозначений не являются однородными, так как являются товарами разного вида и назначения, изготавливаются из совершенно иных материалов и имеют разные условия производства, сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенных доводов 21.01.2008 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия страниц «Советского энциклопедического словаря» на 3 л. [1];
- копия страниц «Орфографического словаря русского языка» на 5 л. [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 26.02.2007 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение в отношении части товаров 05 класса МКТУ указывает на состав этих товаров, а также в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Лицу, подавшему возражение, было дано дополнительное время для представления своих доводов по указанным основаниям.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2008, лицом, подавшим возражение, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетический эквивалент заявленного обозначения «аквамари́на» отсутствует в русском языке, в связи с чем не может характеризовать какой-либо товар и тем более указывать на его состав или вводить в заблуждение относительно товара;

- заявленное обозначение может ассоциироваться с используемыми в русском языке фонетически близкими с ним словами: «аквамари́н» - драгоценный камень зеленовато-голубого цвета и «аквамари́новый, -ая, -ое» - относящийся к аквамарину, зеленовато-голубой и прозрачный, цвета аквамарина. Однако, данные ассоциации не являются описательной характеристикой заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ;

- слово «aquamarina» (именно в таком написании) отсутствует в наиболее распространенных европейских языках, использующих латинский алфавит, следовательно, оно является вымышленным словом для этих языков, поскольку не имеет определенного смыслового значения. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть отнесено к обозначениям, указывающим на состав товара или вводящим в заблуждение относительно товара;

- подтверждением того, что заявленное обозначение в целом и его составные части не относятся к обозначениям, характеризующим товары, или способным ввести в заблуждение относительно товара, может служить предоставление в Российской Федерации правовой охраны товарным знакам «AQUA MARINA», свидетельство № 290611, «AQUA MINERALLE», свидетельства №№ 271907, 252821, 314997, 316546, «BONAQUA», свидетельства №№ 127635, 219596, 307390, 300725, 300726 и др.;

- заявителем разработаны и прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу технические условия на товар, маркируемый заявленным обозначением, изготавливаемый по ним товар (вода питьевая глубокой очистки кондиционированная) прошла государственную регистрацию в Федеральной

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и разрешена для изготовления, ввоза и оборота на территории Российской Федерации.

Для подтверждения изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц «Толкового словаря русского языка», С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., 1993 на 2 л. [3];
- распечатки из словарей (www.lingvo.ru, www.rubricon.ru) на 9 л. [4];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на 1 л. [5];
- копия свидетельства о государственной регистрации продукции на 1 л. [6].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2008, был скорректирован перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, а именно перечень ограничен только товарами 32 класса МКТУ

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.09.2005) заявки №2005724040/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их состав.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Заявленное обозначение «AQUAMARINA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана, с учетом сделанного заявителем ограничения перечня, испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «напитки безалкогольные; воды минеральные; воды газированные».

Противопоставленный товарный знак «МАРИНА» [1] является

словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена противопоставленному товарному знаку, являются однородными, поскольку представляют собой напитки безалкогольные и соотносятся друг с другом как род-вид.

Относительно сходства заявленного обозначения и товарного знака [1] необходимо отметить следующее.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что оба обозначения содержат в своем составе фонетически сходный элемент «MARINA (МАРИНА)», что сближает знаки. Вместе с тем, словесные составляющие сравниваемых обозначений в целом имеют разные набор букв/звуков, количество звуков и количество слогов, произношение. Указанное обуславливает отсутствие звукового сходства сопоставляемых обозначений. Кроме того, совпадающая с противопоставленным знаком часть «MARINA» занимает в заявленном обозначении вторичную позицию, что усиливает фонетическое несходство знаков.

С точки зрения семантического фактора необходимо отметить следующее. Слово «МАРИНА» означает [от лат. *marinus* — морской] (устар.) картина, изображающая морской пейзаж, морской вид. Также данное слово представляет собой распространенное в Российской Федерации женское имя. Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что лексической единицы «AQUAMARINA» не существует, то есть обозначение в целом является фантазийным. Вместе с тем, принимая во внимание первоначальную составляющую заявленного обозначения «aqua» (в переводе с английского и латинского языков – вода), коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания для вывода о том, что с высокой степенью вероятности средний российский потребитель будет ассоциативно

связывать семантику заявленного обозначения с водой, что отличает сопоставляемые обозначения с точки зрения заложенных в них понятий.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не изменяет вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов у исследуемых обозначений не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, заявленное обозначение «AQUAMARINA» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный товарный знак [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не могут быть признаны сходными до степени смешения, что обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.07.2007, отменить решение экспертизы от 26.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «AQUAMARINA» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

32 напитки безалкогольные; воды минеральные; воды
газированные.

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