

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 (далее – Кодекс), 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 07.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МВИТ", г. Жуковский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007702131/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение "AKWA" по заявке № 2007702131/50 с приоритетом от 04.04.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "товарный знак представляет собой словесное обозначение "AKWA", выполненное буквами латинского алфавита. Слово является фантазийным. Размеры первой и четвертой букв «А» одинаковые. Размер второй буквы «К» примерно в 1,5 раза больше первой. Размер третьей буквы «W» примерно в 1,2-1,5 раза больше второй".

Решением Роспатента 24.12.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам

экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1499 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом "AQUA" комбинированного знака по международной регистрации № 554509 от 22.12.1989; со словесным знаком "AQUA" по международной регистрации № 767918 от 25.10.2001;
2. владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 554509 является "AQUA Rotter GmbH", Германия; владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 767918 является "AQUA FRANCE", Франция;
3. правовая охрана знакам по международным регистрациям № 554509, 767918 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- обозначение "AKWA" было заявлено в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ;
- при написании заявленного обозначения использован латинский алфавит и оригинальный шрифт;
- заявленное обозначение "AKWA" [AK-BA] носит фантазийный характер и образовано из двух слов «AKBA» (вода) и «КИЛОВАТТ» (мощность – KW);

- при написании словесного элемента "AQUA" противопоставленных знаков по международным регистрациям № 554509, 767918 использован стандартный шрифт, латинский алфавит, при этом они читаются как [А-КУА]. Знак по международной регистрации № 554509 также содержит изобразительные элементы;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 554509, 767918 не сходны по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства словесных обозначений;

- в решении Роспатента приведен анализ однородности сравниваемых товаров только по 09 классу МКТУ, товары 11 класса МКТУ рассмотрены не были;

- заявителем выражено согласие в отношении однородности таких товаров как «рамки для диапозитивов, очки, приборы для регулирования и управления электричеством» 09 класса МКТУ и «клапаны лабораторные для различных сред, туалеты, писсуары, ванны, душевые и мойки, санитарная арматура, особенно самозакрывающиеся запорные клапаны и вентили, контролируемые электронные клапаны для труб воды в саду» 11 класса МКТУ;

- в решении Роспатента указано, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть произведена в отношении товаров 09 класса МКТУ, имеющих отношение к «электрооборудованию, очкам и сопутствующим товарам»;

- под электрооборудованием подразумевается «совокупность электрических приборов и аппаратов, устанавливаемых, например, на корабле, автомобиле, кухне и т.п.» [Краткий политехнический словарь, М.: 1955, стр. № 1117];

- перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ не содержит электрооборудования как такового. Например, товар «носки с

электрообогревом» является электроприбором и не относится к электрооборудованию;

- заявленное обозначение известно потребителю до даты приоритета (04.04.2007) заявки № 2007702131/50;

- словесному обозначению "AKWA" предоставлена правовая охрана на имя учредителя и директора организации-заявителя в Германии.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- сведения о регистрации № 30726449 – на 3 л. (1);
- переписка с ведомством – на 2 л. (2).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09, 11 классов МКТУ по заявке № 2007702131/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2009, заявителем было представлено ходатайство об ограничении объема притязаний заявленных товаров 09 класса МКТУ по заявке № 2007702131/50 в следующей редакции «автоматы торговые, аккумуляторы электрические, аккумуляторы электрические для транспортных средств, антикатоды; апертометры, аппаратура водолазная, аппаратура высокочастотная, аппараты для сварки пластмассовых упаковок, аппараты для электросварки, аппараты дыхательные, аппараты проекционные, аппараты светосигнальные (проблесковые), аппараты телеграфные, бакены, буи светящиеся, батареи анодные, батареи гальванических элементов, батареи для карманных фонарей, батареи для систем зажигания, батареи солнечные, батареи электрические, гальванометры, дизельные электростанции автономного питания, жилеты спасательные, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, знаки дорожные светящиеся или механические, знаки

светящиеся, инвенторы электрические, катоды, корпуса аккумуляторов электрических, носки с электрообогревом, панели сигнальные светящиеся механические, пластинки аккумуляторные, преобразователи электрические, приборы морские сигнальные, пульта распределительные электрические, решетки для пластин электрических аккумуляторов, светофоры, трансформаторы повышающие, трансформаторы электрические, указатели уровня воды, устройства для автоматического управления транспортными средствами, устройства автоматические для электростанций, устройства для гальванопластики, устройства зарядные для электроаккумуляторов, устройства звуковые сигнальные, устройства и оборудование спасательные, устройства связи акустические, устройства сигнальные (охранная сигнализация), устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане, фонари с оптической системой, фонари сигнальные, элементы гальванические».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (04.04.2007) поступления заявки № 2007702131/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

В соответствии с пунктом 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил 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 14.4.2.2 Правил 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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).

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

Заявленное обозначение по заявке № 2007702131/50 [1] является словесным и представляет собой слово "AKWA", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При написании заявленного обозначения использованы буквы разной высоты. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ скорректированного объема притязаний.

Противопоставленный знак со словесным элементом "AQUA" по международной регистрации № 554509 [2] является комбинированным. Словесный элемент "AQUA" выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в верхней части геометрической фигуры, нижняя часть которой включает окружность, в центре которой изображен стилизованный цветок с тремя лепестками. Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «*sourapes à aimant, armoires de commande ou de distribution, minuteries et contacteurs*» («магнитные клапаны, шкафы управления и распределения, таймеры и контакторы»).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 767918 [3] является словесным и представляет собой слово "AQUA", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана противопоставленного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «lunette» («очки»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал, что они являются фонетически сходными в силу одинакового произношения слов «AQUA» - «АКВА» и «AKWA» - «АКВА». Довод об ином прочтении слова «AQUA» не подтвержден какими-либо данными.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал сходство в силу использования при их написании черно-белой цветовой гаммы, латинского алфавита, стандартного шрифта, заглавных букв.

Семантическое значение у заявленного обозначения [1] отсутствует. Противопоставленные знаки [2,3] обладают лексическим значением: "AQUA" – вода, жидкость (в переводе с английского и латинского языков на русский язык. См. Яндекс, <http://lingvo.yandex.ru>). Изложенное не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ скорректированного перечня обозначения [1] и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3] имеют одинаковое назначение, соотносятся с одним родовым понятием ("оборудование и аксессуары специального электротехнического, а также электромагнитного назначения; приборы оптические"), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, анализ коллегией Палаты по патентным спорам товаров 09 класса МКТУ скорректированного перечня обозначения [1] (а именно, товары, имеющие отношение к сигнальным, измерительным приборам и устройствам, спасательному оборудованию, счетным машинам, бытовому оборудованию) и вышеуказанные товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3] имеют разное назначение, круг потребителей, род (вид). Данное обстоятельство позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об отсутствии между ними однородности.

Довод заявителя в части необоснованного решения Роспатента относительно отказа в регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным. Изначально согласно материалам заявки № 2007702131/50 испрашивалась регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 класса МКТУ, о чем свидетельствует уплата соответствующей пошлины за подачу заявки в рамках одного класса, а именно 09 класса МКТУ. Кроме того, товары 09 класса МКТУ «дизельные электростанции автономного питания; устройства автоматические для электростанций» не были первоначально указаны в перечне товаров 09 класса МКТУ и изменяют заявку по

существо, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого дела. Следует также отметить, что Закон, Правила, а также Кодекс не предусматривают последующее дополнение заявленного перечня новыми классами товаров/услуг. Такие материалы могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Доводы возражения об известности товаров заявителя приведены без учета того, что норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью защищать права на «старшие» товарные знаки от нарушения исключительного права и оценка факта сходства не связана с условием известности лица, производящего товары.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.05.2009, отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2007702131/50 для следующих товаров:

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

- (511) 09 - автоматы торговые, аппаратура водолазная, аппараты дыхательные, аппараты проекционные, аппараты светосигнальные (проблесковые), аппараты телеграфные, бакены, буи светящиеся, жилеты спасательные, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, знаки дорожные светящиеся или механические, знаки светящиеся, носки с электрообогревом, панели сигнальные светящиеся механические, приборы морские сигнальные, светофоры, указатели уровня воды, устройства звуковые сигнальные, устройства и оборудование спасательные, устройства связи акустические, устройства сигнальные (охранная сигнализация), устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане, фонари сигнальные.