

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Merck KGaA, Германия (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1335308, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 28.07.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 16.01.2017 за №1335308 в отношении товаров 01, 09 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак **AQUASTAR** по международной регистрации №1335308 – (1)

представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.06.2018 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1335308 оказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ, поскольку знак по международной регистрации №1335308 сходен до степени

смешения с товарным знаком **АКВАСТАР** по свидетельству №491170 с приоритетом от 20.03.2012 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Живые бактерии», Москва в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Роспатент 10.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленного знака (2) заключили Соглашение о сосуществовании товарных знаков, которое предусматривает четкое разделение сфер деятельности сторон в целях исключения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров. В частности, в Соглашении отмечается, что в сферу интересов правообладателя входит изготовление бактериологических препаратов для очистки прудов, в то время как заявитель специализируется на производстве реагентов, используемых для аналитического определения влажности в научных и промышленных целях;

- в соответствии с положениями заключенного Соглашения правообладатель противопоставленного знака (2) корректирует перечень товаров 01 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, следующим образом: «бактериологические препараты для очистки прудов». В свою очередь заявитель уточняет перечень заявленных товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых просит предоставить правовую охрану рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, следующим образом «reagents used for analytical moisture determinations for scientific and industrial purposes / реагенты, используемые для аналитического определения влажности в научных и промышленных целях»;

- кроме того, в рамках данного Соглашения правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письмо-согласие на регистрацию на имя заявителя знака по международной регистрации №1335308 в отношении уточненного перечня товаров 01 класса МКТУ (указанного выше);

- заявитель также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) обладают существенными различиями с точки зрения общего зрительного восприятия, а также фонетического и смыслового восприятия, которые позволяют значительно уменьшить риск смешения обозначений в гражданском обороте. При этом, товары заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) существенно отличается по виду, функциональным признакам, по назначению, имеют разный круг потребителей и условиях сбыта, сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335308 в отношении уточненного перечня товаров 01 класса МКТУ и всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- копия Договора о предоставлении письма-согласия и сосуществования товарных знаков от 17.09.2018 – [1];
- материалы, касающиеся внесения изменений в противопоставленный товарный знак (в части корректировки перечня товаров и услуг) – [2];
- оригинал письма-согласия – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.07.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1335308 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Рассматриваемый знак **AQUASTAR** по международной регистрации №1335308 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком указан товарный знак **АКВАСТАР** по свидетельству №491170 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Согласно доводам возражения заявитель уточняет перечень товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивает предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, следующим образом «reagents used for analytical moisture determinations for scientific and industrial purposes / реагенты, используемые для аналитического определения влажности в научных и промышленных целях».

Согласно сведениям Госреестра от 16.11.2018 перечень товаров 01 класса МКТУ противопоставленного знака (2) скорректирован следующим образом: «бактериологические препараты для очистки прудов» (основание - заявление правообладателя от 09.10.2018 [2]).

Анализ сопоставляемых товаров показал следующее.

Товары уточненного перечня представляют собой химические вещества, используемые в промышленных и научных целях, предназначенных для определения влажности какой-либо среды или продуктов. Потребителями данных товаров являются промышленные предприятия, научные лаборатории и институты.

Товары противопоставленного знака представляют собой химические вещества, используемые в сельском хозяйстве и животноводстве, предназначенные для узкой

сферы деятельности – очистки прудов, основной целью которых является поддержание чистоты водоемов. Потребителями данных товаров являются предприятия сельского хозяйства и животноводства, владельцы искусственных водоемов.

С учетом изложенного сопоставляемые товары не являются однородными, поскольку относятся к разным видовым группам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей. В этой связи, даже при маркировке товаров сходными обозначениями (сходство сравниваемых знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов) отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Коллегией также принято во внимание то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил на имя заявителя письмо-согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335308 в отношении уточненного перечня товаров 01 класса МКТУ, которое было получено в результате заключенного соглашения о сосуществовании товарных знаков [1]. При этом данное Соглашение предусматривает четкое разделение сфер деятельности сторон в целях исключения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что противопоставленный товарный знак (2) может быть снят и, следовательно, знаку по международной регистрации №1335308 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 01 класса МКТУ и всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2018, изменить решение Роспатента от 15.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335308 в отношении товаров 01 класса МКТУ «reagents used for analytical moisture

determinations for scientific and industrial purposes» и всех товаров 09 класса МКТУ.