

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.12.2008 на решение Роспатента от 26.08.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006724502/50, поданное компанией Ниппон Сокубай Ко., Лтд, Япония, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006724502/50 с приоритетом от 21.08.2006 является Ниппон Сокубай Ко., Лтд, № 1-1, 4-чом, Кораибаси, Чуо-ку, Осака-си, Осака, Япония (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «AQUALIC» (АКВАЛИК), выполненное стандартными прописными буквами.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 05.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- словесным товарным знаком «AQUALITE» по свидетельствам № 224113 с приоритетом от 03.04.2001, зарегистрированным в отношении товаров 01 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ионообменные технологии», 109172, Москва, Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, для однородных товаров 01 класса МКТУ;

- словесными товарными знаками «AQUALYT, АКВАЛИТ» по свидетельству № 216044, 216043 с приоритетом от 28.11.2000, зарегистрированными в отношении товаров 01 класса МКТУ на имя ЗАО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ», 188710, Ленинградская обл., г. Всевожск, ул. Александровская, д. 76, для части однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.08.2008.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение и словесные элементы противопоставленных товарных знаков содержат элемент AQUA (АКВА), который настолько широко используется в составе зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих разным лицам, что в результате использования потерял свою оригинальность и является слабым элементом обозначений;

- различительная способность сравниваемых товарных знаков определяется их второй частью, и поэтому заявитель полагает, что достаточно различия в одну букву (звук) в различающихся частях, чтобы они не являлись сходными до степени смешения;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров, хотя, следуя логике экспертизы, они даже более сходные между собой, чем заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки;

- отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 224113 AQUALITE усиливается также еще и наличием оригинального графического элемента в составе противопоставленного товарного знака, который отсутствует в случае заявленного словесного обозначения;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, широко известна во многих странах, товарный знак зарегистрирован во многих странах мира в отношении товаров 01 класса МКТУ.

На основании приведенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 26.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (21.08.2006) заявки № 2006724502/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «AQUALIC», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлены, в частности, товарные знаки по свидетельствам №№ 224113, 216044, 216043 [1-3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224113 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фрагмента

волнистой полосы, по обе стороны которой симметрично размещены шары серого цвета. Под изобразительной частью расположен словесный элемент «AQUALITE», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке [1] занимает элемент «AQUALITE», поскольку в силу своего словесного характера он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Учитывая изложенное, при его сравнении с заявленным обозначением за основу должно быть положено сравнение словесных элементов «AQUALITE» и «AQUALIC».

Сравнительный анализ словесных элементов «AQUALITE» и «AQUALIC» показал следующее. Фонетическое различие сопоставляемых обозначений основано на том, что в сравниваемых обозначениях присутствуют отчетливо произносимые различающиеся конечные части «LITE» (-лайт) и «LIC» (-лик), которые при произношении фонетически заостряют внимание на ином звучании обозначений. Поскольку отсутствует сходство конечных частей словесных элементов, сравниваемые обозначения в данном случае не могут быть признаны сходными.

Графически рассматриваемые обозначения также являются несходными, так как общее зрительное впечатление, определяемое видом используемого шрифта, характером написания и расположением букв при сравнении обозначений, различно.

В смысловом отношении сравниваемые словесные обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Тем не менее, отсутствие фонетического и графического сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков и, как следствие, об отсутствии необходимости проведения анализа однородности товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 216043 [2] представляет собой словесное обозначение «AQUALYT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 216044 [3] представляет собой словесное обозначение «АКВАЛИТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставление словесных элементов «AQUALIC» и «AQUALYT», «АКВАЛИТ» показало, что сравниваемые обозначения имеют различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях совпадают шесть звуков в начальной части, с которой начинается прочтение словесных обозначений, имеет место тождество гласных звуков и близкий состав согласных звуков, одинаковое количество слогов и букв, одинаковое расположение тождественных и близких звуков. Указанное обуславливает вывод о наличии звукового сходства.

Заявленное и противопоставленные обозначения выполнены латинскими буквами, стандартным шрифтом, заглавными буквами, производят одинаковое зрительное впечатление. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о лексическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Обращение к перечням товаров 01 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и подана рассматриваемая заявка №2006724502/50 на регистрацию обозначения «AQUALIC» в качестве товарного знака, позволило установить следующее.

Обозначение по заявке № 2006724502 заявлено в отношении товаров 01 класса МКТУ: химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; консерванты для пищевых продуктов; клеящие вещества для промышленных целей.

Противопоставленные товарные знаки [2, 3] зарегистрированы в отношении товаров 01 класса МКТУ - химические вещества для промышленных целей.

Следует отметить, что товары, указанные в перечне сопоставляемых товарных знаков, являются практически тождественными или соотносятся как род и вид. Сопоставляемые товары имеют одинаковый круг потребителей (промышленные предприятия), назначение (использование в промышленности) и способы реализации.

С учетом вышеуказанных обстоятельств решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака является неправомерным лишь в части, а именно в отношении товаров 01 класса МКТУ, не однородных химическим веществам, предназначенным для использования в промышленности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.12.2008, отменить решение экспертизы от 26.08.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

(511) 01 – химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения.

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