

Палата по патентным спорам 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 01.11.2006 на решение экспертизы от 28.07.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004726654/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2004726654/50 с конвенционным приоритетом от 30.08.2004 подана Частной промышленно-торговой фирмой «ЮСИ», Украина (далее – заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является словесным, выполнено стандартными символами, на английском языке и представляет собой слово «AQUABLEND», которое составлено из первых четырех букв английских слов «aquatic» и «aquarelle», что в переводе означает «водный» и «акварель», и английского слова «blend», что значит «смешивать», «гармонировать». Транслитерация буквами русского алфавита «АКВАБЛЭНД». Заявленное обозначение является наименованием товаров, производимых предприятием-заявителем, и имеет значение «ВОДНАЯ СМЕСЬ», «ВОДНАЯ АКВАРЕЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ», «АКВАГАРМОНИЯ», «АКВАСОЧЕНИЕ». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 класса МКТУ.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности 28.07.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ. Для всех товаров 03 и части товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ экспертизой отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Указанное обосновывается тем, что в результате экспертизы заявленного обозначения выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, препятствующие его регистрации:

- «АКВАЛЕНД AQUALAND» по свидетельству № 257846, с приоритетом от 22.10.2002, на имя ООО «Торгово-промышленная Компания «ВОСТОКПРОДМАРКЕТ», 680014, г. Хабаровск, ул. Ленская, 2А, для товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 05 и услугам 35 классов МКТУ;

- «АКВАЛЭНД» по свидетельству № 237002, с приоритетом от 19.12.2001, на имя ЗАО «МИФ», 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 53, для товаров 03 класса МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- «АКВАЛЭНД» по свидетельству № 168954, с приоритетом от 30.07.1997, на имя ООО «Аквалэнд», 129110, Москва, пр-т Мира, 57, комн. Правления, для услуг 35 класса МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.11.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 28.07.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на частичное сходство объектов и соответствующее частичное сходство звуковых признаков, полное звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных объектов отсутствует, а также в равной степени отсутствует и графическое сходство;

- семантическое значение сравниваемых словесных элементов не сходно за счет того, что заявленное обозначение является новой лингвистической единицей, семантика которого подчеркивает определенную степень значимости этого элемента, образуя новую фонетическую форму (словосочетание);

- заявленное обозначение обладает отличительными признаками, от которых зависит как формирование основных критериев охраноспособности знаков, так и формирование индивидуализации товарного знака в целом;

- заявленное обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака в стране происхождения за № 62292 от 15.05.2006.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 28.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «AQUABLEND» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложена копия свидетельства на товарный знак № 62292 от 15.05.2006, на 1 л. [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (30.08.2004) заявки №2004726654/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции 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 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2004726654/50 является словесным и состоит из слова «AQUABLEND», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №257846 [1] представляет собой словесное обозначение «АКВАЛЭНД AQUALAND», выполненное одно под другим буквами русского и латинского алфавитов в оригинальной волнообразной манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №237002 [2] также является словесным и представляет собой слово «АКВАЛЭНД», выполненное

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №168954 [3] представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «АКВАЛЭНД», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, сочетается со стилизованным изображением буквы «А», которая образована волнообразными фигурами и точкой. С позиции выполнения обозначением своей индивидуализирующей функции основную роль в товарном знаке [3] играет словесный элемент «АКВАЛЭНД», поскольку в силу своего словесного характера легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Указанное позволяет сделать вывод о доминирующей роли словесного элемента «АКВАЛЭНД» и при сравнительном анализе за основу можно взять оценку сходства заявленного обозначения и доминирующего словесного элемента знака [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и словесных составляющих противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] по фонетическому критерию позволил установить наличие одинакового количества слогов (три) с совпадающими по звучанию первыми двумя слогами («AQ-» «UA-» и «AK-» «BA-» «AQ-» «UA-») в начальных частях обозначений и близостью звучания третьего слога («BLEND» и «LAND» «ЛЭНД») в конечных частях обозначений. Имеет место также близкое совпадение состава гласных и согласных звуков и их расположение. Кроме того, имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных словесных элементов в заявленное обозначение и совпадение ударений на третьем слоге.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о наличии между сопоставляемыми обозначениями фонетического сходства.

Проведенный анализ доступных источников информации показывает, что в русском языке и иностранных языках, наиболее знакомых российскому

потребителю, отсутствуют лексические единицы «АКВАЛЭНД», «AQUALAND» и «AQUABLEND», что позволяет признать их фантазийными. Учитывая то, что сравниваемые словесные элементы не обладают смысловыми значениями, очевидна невозможность анализа их сходства по семантическому признаку.

Довод заявителя о том, что слово «AQUABLEND» является новой лингвистической единицей, семантика которого может означать «водяная смесь» или «аквасочетание» в отличие от семантики противопоставлений в виде «водная земля, страна», не может быть признан убедительным, т.к. смысловое значение сопоставляемых обозначений среднему российскому потребителю может быть либо неизвестно, либо может порождать различные ассоциации за счет дополнительных рассуждений и домысливания. Обозначенные факторы свидетельствуют о слабом семантическом признаке сходства сравниваемых знаков, за счет чего превалирует фонетический критерий сходства обозначений.

Выполнение словесных элементов буквами стандартных шрифтов приводит к одинаковому зрительному восприятию, что обуславливает вывод о графическом сходстве. Такие графические отличия как волнообразное исполнение товарного знака [1] и наличие стилизованного изображения буквы «А» в товарном знаке [3] не придает существенных отличий в восприятии товарных знаков и заявленного обозначения.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации определяющим критерием сходства выступает звуковой критерий сходства, обуславливающий вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3].

Обращение к перечням товаров/услуг, указанных в заявке № 2004726654/50 и противопоставленном товарном знаке [2] позволило установить полное совпадение перечней товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой препараты для отбеливания, вещества для стирки, парфюмерные изделия, косметические средства и т.д., которые являются однородными по всем признакам, учитываемым в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

Сопоставительный анализ перечней товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке № 2004726654/50 и противопоставленном товарном знаке [1] показал, что товары «диетические вещества для медицинских целей» и «напитки диетические для медицинских целей» однородны, т.к. соотносятся между собой как род и вид (второе является частным случаем первого) и соответственно совпадают по кругу потребителей (медицинские учреждения, обычные граждане) и условиям реализации (через торговые места реализации медицинских препаратов, аптеки), назначению (медицинские цели). Иные товары 05 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне товарного знака [1].

Приведенные в рамках рассматриваемой заявки услуги 35 класса МКТУ «реклама» совпадают с услугой 35 класса МКТУ «реклама», указанной в перечне товарного знака [1]. Иные приведенные в рамках рассматриваемой заявки услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» однородны услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка, помощь в управлении промышленными и коммерческими операциями», приведенным в перечне товарного знака [3].

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 28.07.2006**