

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.02.2009, поданное ЗАО «Научно-производственное предприятие «Нефте Сервис Комплект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.09.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701356/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007701356/50 с приоритетом от 23.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 04 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АЛДИНОЛ/ALDINOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.09.2008 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 01, 04 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, поскольку в отношении всех товаров 02 и другой части товаров 01 и 04 классов МКТУ оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения по фонетическому признаку сходства со следующими товарными знаками:

- «ADDINOL» по свидетельству №199703 [1] для однородных товаров 01, 02 классов МКТУ;
- «ADDINOL» по международной регистрации №695723 [2] для однородных товаров 04 класса МКТУ;
- «ADDINOL» по международной регистрации №614952 [3] для однородных товаров 04 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.09.2008, указав в нем следующие доводы:

- заявленное обозначение «АЛДИНОЛ» и противопоставленные знаки «ADDINOL» не сходны фонетически, поскольку первая часть этих обозначений звучит по-разному;
- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007701356/50, и товары 01 класса МКТУ, охраняемые в противопоставленном знаке [1] предназначены для использования в различных областях деятельности, что подтверждается приложенными к возражению материалами;
- срок действия правовой охраны противопоставленного знака [1] истек, в связи с чем товарный знак [1] не является более препятствием для регистрации товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ;

На основании изложенного лица, подавшее возражение, выразило просьбу изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в заявке №2007701356/50.

К возражению приложены копии документов, подтверждающих использование заявителем обозначения «Алдинол» в нефтегазовой промышленности.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 включает словесные элементы «АЛДИНОЛ ALDINOL», расположенные в две строки и выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные знаки [1] – [3] являются словесными и включают слово «ADDINOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слова «АЛДИНОЛ/ALDINOL» и «ADDINOL» не являются лексическими единицами какого-либо языка и рассматриваются как изобретенные слова, не имеющие смыслового значения.

Анализ заявленного обозначения «АЛДИНОЛ/ALDINOL» и противопоставленных знаков «ADDINOL» [1] - [3] показал наличие между ними фонетического сходства, которое обусловлено совпадением звуков, расположенных в одинаковой последовательности [a, d, i, n, o, l], одинаковым числом слогов (3), наличием 2-х совпадающих слогов DI-NOL, одинаково расположенных по отношению друг к другу, при этом сравниваемые обозначения характеризуются совпадением звука в начальной позиции.

Некоторое визуальное различие между знаками носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве, а отсутствие семантического значения в словах «АЛДИНОЛ/ALDINOL» и «ADDINOL», не позволяющее провести анализ сходства по этому критерию, усиливает значение фонетического фактора сходства знаков.

Анализ однородности товаров 01, 02, 04 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2007701356/50, и товаров 01, 02, 04 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1]-[3],

показала их однородность, так как они относятся к одному виду товаров, либо соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве знаков до степени смешения следует признать обоснованным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые сложились на дату (03.06.2009) принятия возражения к рассмотрению, а именно, согласно сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, срок действия правовой охраны товарного знака «ADDINOL» по свидетельству №199703 [1] (30.09.2008) истек, и правообладатель этого знака не воспользовался предоставленным ему льготным шестимесячным сроком (пункт 2 статья 1491 Кодекса) для продления его действия.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака «АЛДИНОЛ/ALDINOL» по заявке №2007701356/50 в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2009, изменить решение Роспатента от 16.09.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007701356/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г

Г

- (511) 01 - агглютинирующие вещества для бетона, азот, азотная кислота, азотнокислое серебро, актиний, алкалоиды, альгаробилла [дубильное вещество], альгинаты [желатинирующие или вспучивающие препараты], за исключением пищевых, альдегидаммиак, альдегиды, алюминиево-аммониевые квасцы, алюминиевые квасцы, амилаза для промышленных целей, амилацетат, амиловый спирт, аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей, аммиак, аммиачные соли, ангидриды уксусной кислоты, ангидриды, антинаципины, антистатики, за исключением бытовых, антифризы, антраконовая кислота, арго, арсенат свинца, астатин, ацетат алюминия, ацетат кальция, ацетат свинца, ацетат целлюлозы необработанный, ацетаты [химические вещества], ацетилен, ацетилцеллюлоза необработанная, ацетон, бактериальные препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, барий, барит, бариты, белильная [хлорная] известь, бензойная кислота, бентонит, беркелий, бикарбонат натрия для химических целей, биоксалат калия, биологические препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, биохимические катализаторы, бихромат калия, бихромат натрия, борная кислота для промышленных целей, бром для химических целей, бура, буровые растворы, вещества для газоочистки, вещества для отвердения известняка, вещества для очистки газов, вещества для придания водонепроницаемости цементу, вещества для умягчения воды, вещества для флотации, винная кислота, виннокислый кислый калий, за исключением используемого для фармацевтических целей, винный спирт, вискоза, висмут, висмут азотистокислый для химических целей, витерит, вода морская для промышленных целей, вода тяжелая, водный гидроксид калия, водный углекислый калий, водород, вольфрамовая кислота, вулканизирующие агенты, гадолиний, газовая сажа для промышленных целей, газопоглотители [химически активные вещества], газы-носители для аэрозолей, галит, галлат висмута основной, галлий, галлодубильная кислота [танин], галлы, гамбир [дубильное вещество], гелий, геттеры [химически активные вещества], гидразин, гидроксид алюминия, гидроксиды,

гипосульфиты, гипохлорит натрия, гликоли, глина фарфоровая [белая], глицериды; глицерин для промышленных целей, глюкоза для промышленных целей, глюкозиды, гольмий, графит для промышленных целей, двуххлористое олово, двухромовокислый натрий, декстрин [шлихта], детергенты для промышленных целей, дефолианты, диагностические препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, диамид, диастаза для промышленных целей, диатомит, диоксид марганца, диоксид свинца, диоксид титана для промышленных целей, диоксид углерода [сухой лед], диоксид циркония, диспергаторы для масел, диспергаторы для нефти, дисперсии пластмасс, диспрозий, дистиллированная вода, дифенилтиомочевина, дихлорид олова, диэтиловый эфир, добавки химические для буровых растворов, добавки химические для инсектицидов, добавки химические для моторного топлива, добавки химические для улучшения сгорания моторного топлива, добавки химические для фунгицидов, доломит для промышленных целей, древесная; масса, древесный спирт, древесный уксус [подсмольная вода], дубильная древесина, дубильная кислота, дубильное корье, дубильные вещества, европий, едкие щелочи, едкий натрий для промышленных целей, желатин для промышленных целей животный уголь, жидккий безводный аммиак, жидккий каучук, жидкое стекло [растворимое], жидкости вспомогательные для использования с абразивами, жирные кислоты, закись азота, иониты [химические вещества], ионообменники [химические вещества], искусственные смолы необработанные, иттербий, иттрий, йод для химических целей, йодид алюминия, йодиды щелочных металлов для промышленных целей, йодистые белки, йодистый алюминий, йодноватая кислота, казеин для промышленных целей, кайнит, калий, калий двух хромовокислый, калифорний, кальцинированная сода, камедь сенегальская для промышленных целей, каменная соль, карбид кальция, карбиды, карболовая кислота для промышленных целей, карбонат бария, карбонат калия, карбонат кальция, карбонат магния, карбонаты, картофельная мука для промышленных целей, кассиопий [лютеций], катализаторы, каустик для промышленных целей, каустическая сода для промышленных целей, квасцы, квебрахо для промышленных целей, керамические материалы в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств, кетон, кизельгур, кислород, кислотостойкие химические составы, кислоты, кислоты бензольного ряда, клетчатка, коагулянты, колloidий, крахмал для промышленных целей, крахмальная шлихта [химические составы], крахмальный клейстер [клей], за исключением канцелярского или бытового клея, кремнекислый алюминий, кремнекислый магний, кремний, кремнийорганические соединения, креозот для химических целей, криогенные препараты,

криpton, кротоновый альдегид, ксенон, культуры микроорганизмов за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей, ламповая сажа для промышленных целей, лантан, лед сухой [оксид углерода], летучая щелочь [аммиак] для промышленных целей, лецитин [сырец], лимонная кислота для промышленных целей, литий, магнезиты, магнитная жидкость для промышленных целей, манганаты, медный купорос, металлические мыла для промышленных целей, металлоиды, метан, метаналь для химических целей, метилбензол, метиловый спирт, метиловый эфир простой, морская вода [для промышленных целей], мука для промышленных целей, муравьиная кислота, муравьиный альдегид для химических целей, надсерная кислота, натрий, нашатырный спирт, нашатырь, неорганические кислоты, нептуний, нитрат серебра, нитраты, нитрит висмута для химических целей, обезвоживающие вещества для промышленных целей, обезжиривающие составы для промышленных целей, огнестойкие составы, окислители [химические добавки для моторного топлива], окись азота, оксалат калия кислый, оксалаты, оксибензол для промышленных целей, оксид алюминия, оксид бария, оксид лития, оксид свинца, оксиды кобальта для промышленных целей, олеиновая кислота, оливин [химическое вещество], отверженные газы для промышленных целей, охлаждающие препараты, очищающие добавки для бензина, очищающие средства для промышленных целей, перкарбонаты, пероксид водорода, персульфаты, перхлораты, пикриновая кислота, пирогалловая кислота, пиролюзит, плавиковая кислота, пластизоли, пластификаторы, пластмассы необработанные, плутоний, поверхностно-активные вещества, полоний, празеодим, предохранители для бетона, за исключением красок и масел, предохранители для цемента, за исключением красок и масел, препараты для закалки металлов, препараты, обеспечивающие экономное использование топлива, природные клеи для промышленных целей, природные клеи, за исключением канцелярского или бытового клея, продукты дистилляции [перегонки] древесного спирта, продукты дистилляции [перегонки] метилового спирта, производные бензола, производные целлюлозы [химические вещества], прометий, промышленные клеи, протактиний, протеины необработанные, рабочая направляющая жидкость, растворители для клеев, смол, растворители для лаков; сажа для промышленных целей, салициловая кислота, самарий, себациновая кислота, селен, селитры, сера, серная кислота, сернистая кислота, сернистые соединения, сернокислая медь [купорос], сернокислая сурьма, серный цвет для химических целей, серный эфир, сероуглерод, силикаты, силикаты алюминия, силиконы, силоксаны, синтетические материалы для абсорбции

масел, синтетические смолы необработанные, скандий, сложные эфиры глицерина, сложные эфиры, смолы акриловые необработанные, сода питьевая для химических целей, соединения бария, соединения йода для промышленных целей, соединения фтора, соли [полученные химическим способом], соли аммония, соли благородных металлов для промышленных целей, соли для промышленных целей, соли железа, соли железистосинеродистой кислоты, соли или эфиры азотной кислоты, соли или эфиры серной кислоты, соли или эфиры сероводородной кислоты, соли или эфиры соляной кислоты, соли или эфиры угольной кислоты, соли или эфиры хлористоводороной кислоты, соли или эфиры щавелевой кислоты, соли йода, соли йодосодержащих кислот, соли кальция, соли кремневой кислоты, соли марганцовистой кислоты, соли надсерной [пероксодисерной, перпироцерной] кислоты, соли натрия, полученные химическим способом, соли необработанные [сырье], соли перкарбоновых кислот, соли редкоземельных металлов, соли ртути, соли серноватистой [тиосерной] кислоты, соли хлорноватой кислоты, соли хлорной кислоты, соли хрома, соли хромовой кислоты, соли хромовые, соли щелочных металлов, соляная кислота, спирты, стеариновая кислота, стронций, сульфат бария, сульфаты, сульфаты металлов, сульфид сурьмы, сульфиды, сульфимид ортобензойной кислоты, сульфокислоты, сумах для использования при дублении, сfen [титанит], таллий, тальк [силикат магния], танины, тартрат калия кислый, за исключением используемого для фармацевтических целей, теллур, тербий, тетраборат натрия, тетрахлориды, тетрахлорметан, технеций, тиокарбонилид, тиосульфаты, титаниты, толуол, тормозные жидкости, трагант [трагакант] для промышленных целей, трансмиссионная жидкость, тулий, углекислый барий, углекислый калий, углекислый кальций, углекислый магний, углекислый натрий, углекислый натрий кислый для химических целей, углерод, углерод сернистый, углерод четыреххлористый, угольная кислота, уксусная кислота, уксусноамиловый эфир, уксуснокислый кальций, уксуснокислый свинец, уксусный ангидрид, фенол для промышленных целей, ферментативные препараты для промышленных целей, ферменты для промышленных целей, ферменты для химических целей, фермий, фильтрующие; материалы [необработанные пластмассы], фильтрующие материалы [неорганические вещества], фильтрующие материалы [растительные вещества], фильтрующие материалы [химические вещества], флоккулянты, формальдегид для химических целей, фосфатиды, фосфор, фосфорная кислота, фтор, фтористоводородная кислота, химические вещества для вспенивания для бетона, химические вещества для лабораторных анализов, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические

вещества для отделения и разложения масел, химические вещества для очистки [осветления] воды, химические вещества для очистки воды, химические вещества для очистки масел, химические вещества для пайки, химические вещества для предотвращения конденсации, химические вещества для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок, химические вещества для промышленных целей химические добавки для буровых растворов, химические добавки для моторного топлива, химические добавки для улучшения сгорания моторного топлива, химические препараты для конденсации, химические препараты для научных целей, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические реагенты [за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей], хладагенты, хлопьеобразующие агенты, хлор, хлораты, хлоргидраты, хлорид алюминия, хлорид аммония, хлорид магния, хлорид натрия, хлориды, хлориды палладия, хлористоводородная [соляная] кислота, хлорная известь, хлорноватистокислый натрий, холевая кислота, хроматы, хромовая кислота, хромовые квасцы, хромпик, цезий, целлюлоза, церий, шлихта крахмальная [химические составы], шпат тяжелый, шпинели [химические вещества], щавелевая кислота, щавелевокислый кислый калий, щелочи, щелочноземельные металлы, щелочные земли, щелочные металлы, щелочь летучая [аммиак] для; промышленных целей, эмульгаторы, энзиматические препараты для промышленных целей, энзимы для промышленных целей, эпоксидные смолы необработанные, эрбий, этан, этанол, этиленгликоль, этиловый спирт, этиловый эфир, эфиры простые гликоловой, эфиры целлюлозы; простые для промышленных целей, эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей.

02 - антикоррозионные консистентные смазки, антикоррозионные масла, антикоррозионные препараты, защитные препараты для металлов, камеди-смолы, канифоль, смолы природные; необработанные, составы для предохранения от ржавчины.

04 - бензин, бензол, битум нефтяной для промышленных целей, газ нефтяной, газ топливный, газолин, газы отверженные [топливо], горючее, горючие масла, горючие смеси карбюрированные, дизельное топливо, добавки нехимические для моторного топлива, жидкое топливо, нефть, в том числе переработанная, олеин, препараты для удаления пыли, пыль угольная [топливо], спирт [топливо], спирт этиловый, метилированный, стеарин, топливо минеральное, топливо на основе спирта.

42 - анализ химический, технических проектов, инжиниринг,

испытания материалов, исследования в области геологии, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц), исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации, исследования технические, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, контроль за нефтяными скважинами, контроль качества, контроль технический автомобильного транспорта, обзоры в области геологии, обзоры в области нефтяных месторождений, обслуживание технического программного обеспечения, преобразование данных и информационных программ (не физическое), разведка геологическая, разведка нефтяных месторождений, услуги в области химии.