

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 21.07.2005, поданное компанией «Вм.Р.Хейг Инк., торгующая как Хейг Куолити Уолтер Интернешнл», США (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.04.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003703141/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003703141/50 с приоритетом от 17.02.2003 является компания «Вм.Р.Хейг Инк., торгующая как Хейг Куолити Уолтер Интернешнл», США.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «WATERBOSS» согласно описанию, приведенному в заявке, является «изобретенным словом». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2003703141/50.

Решение экспертизы от 20.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 24 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «WATERBOSS» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «WaterBoss» по свидетельству № 172800, ранее зарегистрированным на имя ЗАО «Аквафор», в частности, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. При определении сходства заявленного и противопоставленного обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В возражении от 21.07.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявленное и противопоставленное обозначения «WATERBOSS» и «WaterBoss» обладают значительными визуальными и семантическими различиями, поскольку:

— во-первых выполнены разными шрифтами;

— во-вторых, заявленное обозначение представляет собой изобретенное слово, а противопоставленное состоит из двух значимых слов;

— в-третьих, заявленное обозначение состоит целиком из прописных букв, в то время, как слова в противопоставленном обозначении включают строчные буквы.

На основании изложенного в возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил копию Договора об уступке товарного знака «WaterBoss» по свидетельству № 172800, по которому правообладатель – ООО «Аквафор» передает вышеуказанный товарный знак фирме «Вм.Р.Хейг Инк., торгующая как Хейг Куолити Уолтер Интернешнл», США.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представитель заявителя представил Уведомление о регистрации договора от 04.10.2006 № РД0012758.

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

С учетом даты 17.02.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2. 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «WATERBOSS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было основано на наличии товарного знака «WaterBoss» по свидетельству № 172800, ранее зарегистрированного на имя ООО «Аквафор» для однородных товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «WaterBoss» по свидетельству № 172800 также является словесным, выполнен строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «W» и «B» стандартным шрифтом.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем Уведомление о регистрации договора от 04.10.2006 № РД0012758 о передаче исключительного права на товарный знак «WaterBoss» по свидетельству № 172800 в отношении всех товаров заявителю.

Коллегия Палаты по патентным спорам учла также то обстоятельство, что о введущихся переговорах об уступке знака заявитель поставил в известность экспертизу еще 28.03.2005.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного и противопоставленного обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 20.06.2005, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.07.2005, отменить решение экспертизы от 20.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:**

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

Г

(511)

11

Установки подачи воды, установки очистки воды, смягчители воды, фильтры для воды, установки очистки и деионизации воды

Г