

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 20.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРКО ПОЛО», г. Владивосток (далее - заявитель) на решение Роспатента от 17.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724034, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009724034 с приоритетом от 29.09.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AQUASOLO»(АКВАСОЛО), не имеющего смыслового значения, и словосочетания «СЫГРАЙ СВОЕ СОЛО», расположенных на фоне нотного стана, в начале которого размещено изображение скрипичного ключа, а в конце – две восьмых ноты: «ми» и «ре».

Роспатентом 17.03.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 21 класса МКТУ, указанных в заявке №2009724034. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было

отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «Aquasolo» по международной регистрации №779292[1] в отношении однородных товаров 11 и 21 классов МКТУ.

В возражении от 20.05.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного словесного знака «Aquasolo», содержит словосочетание «СЫГРАЙ СВОЕ СОЛО» (девиз) и изобразительный элемент в виде нотного стана, при этом вся композиция выполнена в яркой цветовой гамме;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 11 класса МКТУ (аппараты водонагревательные; ванны; ванны гидромассажные; ванны сидячие; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; краны; краны-смесители для водопроводных труб; облицовка для ванн; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; раковины; установки для ванных комнат санитарно-технические) и товаров 21 класса МКТУ (вешалки для полотенец; держатели рулона туалетной бумаги; мыльницы; несессеры для туалетных принадлежностей; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; раздатчики мыла; смесители бытовые), знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 11 класса МКТУ – водяные распределительные аппараты и ирригационные устройства, 21 класса МКТУ –

посуда, поливочные устройства и контейнеры для домашнего обихода (не из драгоценных металлов или их покрытий); стекло необработанное или частично обработанное (за исключением строительного); стеклянные, фарфоровые и фаянсовые принадлежности для полива;

- все товары 11 класса МКТУ заявленного перечня, кроме товара «краны-смесители для водопроводных труб», и все товары 21 класса МКТУ не являются однородными товарам 11 и 21 классов МКТУ противопоставленного знака;

- учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, а товары не являются однородными, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части товаров 11 и всех товаров 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на фоне нотного стана словесного элемента «AQUASOLO»(АКВАСОЛО), не имеющего смыслового значения, слева от которого расположено изображение скрипичного ключа, а справа – изображение нот, и словосочетания «СЫГРАЙ СВОЕ СОЛО», размещенного второй строкой и выполненного буквами значительно меньшего размера, чем словесное обозначение «AQUASOLO».

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака для всех товаров 11 и части товаров 21 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой обозначение «Aquasolo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными в силу их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением знака «Aquasolo» в заявленное обозначение, несмотря на наличие дополнительного словесного элемента и стилизованного изображения нотного стана. При этом следует отметить, что именно словесный элемент «Aquasolo», а не словосочетание «СЫГРАЙ СВОЕ СОЛО», в силу своего пространственного расположения и выполнения его оригинальным шрифтом является так называемым «сильным» элементом заявленного обозначения, несущим основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] следует признать сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

В результате анализа однородности товаров 11 и 21 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009724034 и для которых охраняется на территории Российской Федерации знак [1], коллегия установила следующее.

Часть товаров 11 класса МКТУ заявленного перечня, а именно: «краны; краны-смесители для водопроводных труб», следует признать однородными товарам 11 класса МКТУ – водораспределительные устройства, указанным в перечне регистрации №779292[1], поскольку соотносятся между собой как вид-род, имеют одинаковое назначение (распределение воды), одинаковые условия сбыта и один круг потребителей. Что касается остальных товаров 11 класса МКТУ заявленного перечня, то они относятся к санитарно-техническому оборудованию.

Товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака [1] представляют собой другие родовые группы, а именно: устройства для распределения воды и ирригационные устройства, следовательно, являются неоднородными части товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении товаров 21 класса МКТУ – «смесители бытовые», для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, следует отметить, что указанные товары относятся к оборудованию для изготовления, обработки и переработки пищевых продуктов и являются по существу сбивалками, ручными миксерами, блендерами. Товары, указанные в перечне противопоставленного знака [1], относятся к другим родовым группам (посуда, стекло, изделия из фарфора, стекла и фаянса), имеют другое назначение и другой круг потребителей.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что все товары 11 класса МКТУ, за исключением товаров «краны; краны-смесители для водопроводных труб», и все товары 21 класса МКТУ, в том числе и «смесители бытовые», не являются однородными товарам противопоставленной регистрации №779292[1], что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 11 и всех товаров 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009724034.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам  
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 20.05.2011, изменить решение Роспатента от 17.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009724034.**