

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, 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), рассмотрела возражение от 03.03.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 914038, поданное фирмой ИСТА Дойчланд ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Правовая охрана международной регистрации №914038 с конвенционным приоритетом от 19.05.2006 предоставлена на территории Российской Федерации на имя ProMinent ProMaqua GmbH, (далее – владелец международной регистрации) в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Оспариваемая регистрация представляет собой словесное обозначение «ProMaqua», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при чем буквы «P» и «M» заглавные, а остальные прописные.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2008, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что международная регистрация №914038 противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, (далее – Закон).

Указанное мнение аргументировано следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 694457 в отношении однородных товаров, поскольку оба товарных знака имеют совпадающий элемент «AQUA», на который падает логическое ударение, имеет

самостоятельное смысловое значение и обладает наибольшей различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак семантически эквивалентен понятию «Промвода» и поэтому для товаров, назначение которых – работа с водой в промышленности, то есть с промводой, данное обозначение отражает назначение, в то время как для товаров, не связанных с промышленной водой, данное обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара, что является недопустимым с точки зрения пункта 3 статьи 6 Закона;

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из электронного словаря по естественным наукам «Глоссарий.ру» о слове промышленная вода на 1 л. [1];
- первая страница описания изобретения к патенту Российской Федерации № 2090505 [2];
- русско-английский словарь под ред. А.И. Смерницкого, Изд. «Русский язык» 1975 год стр. 501 на 1 л. [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны международной регистрации №914038 на территории Российской Федерации недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 18.07.2008 за №59414, в котором выразил несогласие с доводами возражения, ссылаясь на следующее:

- оспариваемый товарный знак выполнен таким образом, что воспринимается как состоящий из элементов Pro и Maqua, поэтому логическое ударение не может падать на слово Aqua, которое не может обладать различительной способностью ввиду широкого использования в товарных знаках для товаров 09 и 11 класса МКТУ, перечень которых приведен в отзыве;

- по графическому критерию сравниваемые товарные знаки различаются цветовым исполнением и выделением двух заглавных букв, которые обуславливают восприятие обозначения, как состоящего из двух слов «Pro» и «Maqua»;

- именно такой же элемент входит в фирменное наименование владельца международной регистрации, который известен на мировом рынке товаров, указанных в перечне международной регистрации.

- довод об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении части товаров и ложности в отношении другой части также является необоснованным, поскольку сделан на основе придания иностранному форманту смыслового значения, которые вытекает из сокращения сходного по фонетике слова в другом языке.

В отзыву приложены копии следующих материалов:

- образец цветного изображения товарного знака ProMaqua на 1 л. [4];
- сведения из Нового большого англо-русского словаря. т. 2, Москва, «Русский язык», 1993 стр. 771 на 2 л. [5];
- сведения из латинско-русского словаря под ред. И.Х. Дворецкого Москва, «Русский язык», 1996, стр. 618, 619 на 3 л. [6];
- сведения из Большого немецко-русского словаря, том 2, Москва, «Русский язык», 2000, стр. 210, на 2 л. [7];
- сведения из Интернет о компании ProMinent на 2 л. [8];
- сведения Русско-английского словаря под общим руководством А.И. Сминицкого, Москва, Русский язык, 1991 стр. 505, 692 на 3 л. [9];
- сведения Большого русско-немецкого словаря, под ред. К. Лейна, Москва, «Русский язык», 2002, стр. 505, 81, на 3 л. [10];
- сведения из электронного русско-латинского и латинско-русского словарей на 1 л. [11];

- сведения из англо-русского словаря сокращений под ред. Н.О. Волковой, И.А. Никаноровой, Москва, «Русский язык», 2002, на 5 л. [12];

- уведомление МБ ВОИС от 09.06.2008 с переводом на 4 л. [13];

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2008 и оставить в силе правовую охрану регистрации № 914038.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (19.05.2006) международной регистрации № 914038 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из обозначений, характеризующих товары, в том числе, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров/услуг относятся, в частности, к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

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).

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. В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

В процессе рассмотрения материалов дела установлено, что оспариваемая международная регистрация представляет собой слово «ProMaqua», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в оранжевом (буква «М») и синем (все остальные буквы) цветовом сочетании. При этом буквы «Р» и «М» заглавные, а остальные строчные.

Отсутствие пробела между частями, составляющими обозначение, указывает на то, что анализируемый товарный знак мог бы представлять собой одно слово. Вместе с тем, используемое графическое решение при выполнении знака (наличие заглавной буквы «М», дополнительно выделенной оранжевым цветом) приводит к качественно иному уровню визуального восприятия словесного обозначения, а именно как два слова «Pro» и «Maqua», стоящих рядом.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, основанные на несоответствии оспариваемого товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона ввиду соотнесения оспариваемого словесного товарного знака с обозначением «промвода» (promaqua), ошибочны.

Следует отметить, что поскольку словесное обозначение «ProMaqua» носит фантазийный характер, не указывает на характеристики товаров, для которых предоставлена охрана международной регистрации на территории Российской Федерации, оно не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Обратное материалами возражения не доказано.

Доводы возражения о нарушении пункта 1 статьи 7 Закона, основаны на наличии правовой охраны товарного знака «domaqua» по международной регистрации № 694457.

Сравнение словесных элементов «ProMaqua» и «domaqua» показывает следующее.

Различное количество букв (8 и 7) и различный набор согласных звуков в начальной части, отчетливо выделяемых при произношении и как следствие несходство начальной части при тождестве конечных частей не позволяет признать слова «ProMaqua» и «domaqua» сходными по фонетическому фактору сходства.

Графическое выделение букв «P», «M» более крупным и жирным шрифтом а также оранжевым цветом «M» по отношению к остальным буквам слова «ProMaqua», не позволяет признать сходными сравниваемые обозначения по графическому критерию.

Отсутствие сведений о семантике оспариваемого и противопоставленного товарного знака не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию.

Отсутствие фонетического и смыслового сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, в связи с чем однородность части товаров, содержащихся в сравниваемых

регистрациях, не свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 7 Закона.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона в предоставлении правовой охраны международной регистрации №914038 на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2008 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №914038.**