

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 22.03.2005, поданное фирмой «Шелл Интернейшнл Петролиум Компани Лимитед», Англия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ACRON» по свидетельству № 269877, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ACRON» по заявке №2001730561/50 с приоритетом от 09.10.2001 зарегистрирован 07.06.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 269877 на имя Открытого акционерного общества «АКРОН», г. Великий Новгород (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ACRON», являющееся фирменным наименованием заявителя. Охрана знака испрашивается в темно-синем цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2005, в котором лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ACRON» по свидетельству № 269877 недействительным частично, в отношении товаров 04 класса МКТУ, как произведенное в нарушение требований 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 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ACRON» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «MACRON» по свидетельству № 030845, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки фонетически сходны, благодаря фонетическому совпадению части «-ACRON» товарного знака «MACRON» лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака «ACRON»;

- регистрация товарного знака «MACRON» была произведена еще в 1965 году на имя всемирно известной английской фирмы «Шелл Интернейшнл Петролиум Компани Лимитед», выпускающей горюче-смазочные материалы и топлива задолго до подачи заявки и регистрации оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- в сравниваемых товарных знаках отсутствует смысловое сходство;
- экспертиза не сочла знаки сходными;
- несмотря на то, что экспертиза по заявке длилась около 2,5 лет, товарный знак «MACRON» не был противопоставлен ни в одном запросе;
- заявитель, ОАО «АКРОН», является одним из крупнейших холдингов, известных не только на территории России, но и за рубежом, и имеет высокую деловую репутацию;
- товарный знак «MACRON» не зарегистрирован в отношении товаров 04 класса «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли»;
- кроме того, по сведениям правообладателя, противопоставленный товарный знак «MACRON» не используется в течение всего периода регистрации, что позволило ОАО «ACRON» на основании пункта 3 статьи 22 Закона подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «MACRON» по свидетельству № 030845.

К отзыву приложены следующие документы:

- копии материалов делопроизводства по получению регистрации товарного знака «ACRON» на 10 л., в 1 экз.;
- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MACRON» по свидетельству № 030845 на 1 л., в 1 экз.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ACRON» по свидетельству № 269877.

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

С учетом даты приоритета 09.10.2001 заявки №2001730561/50, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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, №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 смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой слово «ACRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-зеленого цвета и являющееся транслитерацией буквами латинского алфавита части фирменного наименования правообладателя.

Анализ словарей основных европейских языков (Новый англо-русский словарь, М., «Вече», 2000г., Итальянско-русский словарь, М., «Советская энциклопедия», 1972г., Французско-русский словарь, М., «Цитадель», 2000г., Немецко-русский словарь, М., «ЮНБЕС», 2000г) показал, что лексических единиц «ACRON» в естественных языках не существует, в силу чего это слово является вымышленным, не имеющим смыслового значения.

Противопоставленный словесный товарный знак «MACRON» по свидетельству №030845 выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ACRON» с противопоставленным товарным знаком «MACRON» свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом несмотря на некоторые элементы сходства.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют одинаковое звучание конечных частей. Однако указанное не является основанием для признания знаков сходными, поскольку сравниваемые слова имеют разное количество звуков, разный состав согласных, причем они различаются начальными частями, что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, поскольку при восприятии основное внимание уделяется начальной части слова.

Семантическое различие сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак, как указывалось выше, не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленный товарный знак «MACRON» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «макрон, тело макроскопических размеров, макрочастица» (см. Новый большой англо-русский словарь под ред. Ю.Д.Апресяна, в 3-х томах, Москва, издательство "Русский язык", 2000, т.2, с.391).

Использование темно-зеленого цвета при написании оспариваемого товарного знака усиливает различия между сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, по большинству признаков сходства словесных обозначений, сравниваемые товарные знаки следует признать в целом несходными.

В силу отсутствия сходства сопоставляемых знаков, проведение сравнения перечней товаров с целью определения их однородности, не является необходимым.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы лица, подавшего возражения, в части широкой известности в России товарного знака «MACRON» в связи с конкретным изготовителем товаров фирмой «Шелл» не могут быть учтены при вынесении решения, так как документальные материалы, подтверждающие указанные доводы, в возражении не представлены.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «ACRON» по свидетельству №269877 .