

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 15.02.2006, поданное ЗАО «Научно-производственное объединение «Промэкология» на решение экспертизы от 01.11.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2004707220/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004707220/50 с приоритетом от 05.04.2004 является Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Промэкология», г. Омск (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКОЛ», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 01.11.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ на имя других лиц товарным знаком «ЭКОЙЛ» по свидетельству №215737[1] с приоритетом от 26.06.2000 и товарным знаком «ЕСОЛ» по свидетельству №105690 [2] с приоритетом от 13.08.1991 (срок действия регистрации продлен до 13.08.2011). Заявленное обозначение сходно с товарными знаками [1] и [2] по фонетическому критерию сходства, при этом заявленное обозначение ассоциируется с указанными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 15.02.2006, ограничив при этом свои притязания товарами 01 класса МКТУ - «жидкости для гидравлических систем; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкость направляющая рабочая; составы, используемые для нарезания резьбы; жидкость трансмиссионная; эмульгаторы; препараты обезжиривающие; препараты для чистовой обработки стали; составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий» и товарами 04 класса МКТУ - «жидкости смазочно-охлаждающие, материалы смазочные, составы связующие для пыли».

С учетом изложенного выше доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак [2] является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ЭКОЛ» только для части товаров 01 класса МКТУ: химикаты, препараты коррозионные;

- слово «химический» в энциклопедических изданиях раскрывается следующим образом: 1. Прилагательное к слову «химия»; 2. Относящийся к области химии; 3. Связанный с применением методов химии в производстве, в различных отраслях хозяйства. «Химия»- это наука, изучающая превращение веществ, сопровождающееся изменением их состава и/или строения (Словарь русского языка, том IV, М., Издательство «Русский язык», Полиграфресурсы, 1999 г., с. 598 [3]);

- товарный знак [2] зарегистрирован для широкого перечня химических продуктов, тогда как регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров, которые являются вспомогательными жидкостями и составами производственно-технического назначения и не подпадают под понятие «химические продукты», поскольку к этим товарам не применима характеристика «продукты, получаемые превращением веществ с изменением состава и/или строения»;

- как вещества, большинство указанных в заявке по 01 классу МКТУ продуктов, относятся к композициям, причем некоторые из них являются смесью различных компонентов с участием воды, могут быть дисперсионными системами, и получают их, например, смешиванием, то есть механическими, а не химическими методами;

- применяются указанные вещества в производственных машинах и механизмах, при обработке металлов, формовании изделий, и в других технологических процессах, то есть круг товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, специфичен;

- в энциклопедических изданиях информация, раскрывающая понятия “жидкости для гидравлических систем”, “жидкости вспомогательные для использования с абразивами”, “эмульгаторы”,

также подтверждает, что вышеперечисленные товары не являются химическими продуктами:

“*гидравлическая жидкость*” – жидкость, применяемая в гидравлических передачах, получили распространение спирто-глицериновые и нефтяные гидравлические жидкости” (см. Политехнический словарь под ред. И.И. Артоболевского, «Советская энциклопедия», 1976, с. 110 [4]);

“*жидкостно-абразивная обработка*” – механическая обработка с помощью водноабразивной суспензии (см. [4], с. 160);

“*эмульгаторы*” – вещества, способствующие образованию эмульсий, эмульгаторами являются мыла, желатин (см. [4], с. 585);

- все товары, указанные в перечне рассматриваемой заявки относятся к товарам производственно-технического назначения, в отношении которых опасность смешения может быть меньшей, так как они предназначены для ограниченного круга потребителей – специалистов;

- таким образом, заявленное обозначение и товарный знак [2] являются сходными, однако товары 01 класса МКТУ, указанные в их перечнях неоднородны;

- заявленное обозначение «ЭКОЛ» и противопоставленный товарный знак «ЭКОЙЛ» по свидетельству №215737 [1] имеют существенные фонетические и семантические отличия;

- стандартное шрифтовое исполнение словесных элементов «ЭКОЛ» и «ЭКОЙЛ» лишь подчеркивает, что различительная способность обозначений обусловлена их фонетикой и семантикой, поскольку обычный шрифт не может восприниматься как индивидуализирующий элемент знака;

- при анализе фонетики данных слов, являющихся краткими, очевидно сходство их начальных частей, вместе с тем, звучание

второй половины слов имеет существенные различия, обусловленные наличием краткой буквы «И» в слове «ЭКОЙЛ»;

- буква «Й» прерывает звучание слова после буквы «О», изменяет звучание буквы «О», а именно: сокращает звук «О», делает его отрывистым (для сравнения – в слове «ЭКОЛ» - «О» протяжное), смягчает звук «Л», вносит в звучание слова два дополнительных звука «И-Э»;

- ударение при произношении слов «ЭКОЛ» и «ЭКОЙЛ» падает именно на вторую, отличающуюся часть слов;

- заявленное обозначение «ЭКОЛ» является искусственно образованным словом, не имеющим конкретного смыслового значения, которое образовано путем прибавления к буквенному сочетанию «ЭК» форманта «ОЛ»;

- «ОЛ» - это распространенный для органических веществ формант, рекомендованный к применению Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) - международной структурой, занимающейся разработкой и распространением стандартов в области наименований химических соединений через межрегиональную комиссию по номенклатуре и обозначениям;

- согласно вышеуказанным стандартам формант «ОЛ» отражает наличие в веществе ингредиентов на основе спиртов;

- заявленное обозначение предназначено для составов, основным компонентом которых является аминоспирт;

- таким образом, слово «ЭКОЛ» воспринимается как фантазийное, не имеющее определенного смысла, но при этом несет информацию о свойстве товара, содержащего спиртовую составляющую;

- противопоставленный товарный знак «ЭКОЙЛ» также имеет в своём составе две первые буквы «ЭК», но к этим буквам прибавлена иная по содержанию частица, а именно слово «ОЙЛ», являющееся

буквами русского алфавита английского слова «oil» - масло, нефть и т.п.;

- логическое ударение в данном слове падает на окончание «ОЙЛ», которое доминирует при восприятии знака;

- товарный знак [1] воспринимается как несущий информацию о том, что товар имеет в своём составе масло, нефть, является смазочным материалом, то есть смысловое содержание слова «ЭКОЙЛ» является очевидным и совершенно иным, чем смысловое содержание заявленного обозначения «ЭКОЛ»;

- с учетом того, что сравниваемые обозначения являются промышленными товарами, предназначенными для подготовленного потребителя, за счет очевидного различия в фонетике и семантике знаков, смешение знаков не произойдет;

- таким образом, заявленное обозначение «ЭКОЛ» и товарный знак «ЭКОЙЛ» [1] не являются сходными до степени смешения.

В дополнение к возражению прилагались следующие материалы:

- Технические условия на техническую жидкость для лезвийной и абразивной обработки металлов «Экол» №0-78/00-1029 от 07.07.1993 г. на 19 л. [5];

- Яндекс. Расширенный поиск товара «жидкость трансмиссионная», на 6 л. [6];

- Яндекс. Расширенный поиск товара «жидкости технические», на 4 л. [7];

- Яндекс. Расширенный поиск «химические продукты», на 16 л. [8];

- Яндекс. Расширенный поиск «СОЖ», на 12 л. [9];

- Словарь русского языка, в 4-х томах, Изд. Русский язык, Полиграфресурсы, Москва, 1999, т.4, с.598 на 1 л. [10];

- Большой англо-русский словарь, под редакцией И.Р. Гальперина, в 2-х томах, Изд. Русский язык, Москва, 1997, т. 2, с. 125 на 1 л. [11];

- Книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средней школы «Звуки и буквы, буквы и цифры...», автор А.И. Моисеев, Изд. «Просвещение», Москва, 1987 на 12 л. [12];

- Пособие для студентов иностранцев филологических факультетов «Фонетика современного русского языка», автор А.А. Акишина, Москва, 1963 на 8 л. [13];

- Курс органической химии, А.И. Писаренко, «Высшая школа», Москва, 1985 на 5 л. [14];

- Органическая химия, О.Я. Нейланд, «Высшая школа», Москва, 1990 на 3 л. [15];

- Перечень IUPAC и приложение на 6 л. [16];

- Экспертное заключение специалиста относительно фонетических характеристик слов Экол и Экойл на 1 л. [17].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении уточненного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (05.04.2004) поступления заявки № 2004707220/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 пунктом 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ЭКОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленные товарные знаки также представляют собой словесные обозначения «ЭКОЙЛ» [1] и «ECOL» [2],

выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Буквы словесных элементов исполнены черным цветом.

В возражении заявителем не оспаривается вывод, приведенный в решении экспертизы, о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [2], основанный на фонетическом сходстве словесных элементов «ЭКОЛ» и «ЕСОЛ», благодаря которым осуществляется индивидуализация товаров производителей.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [2] в отношении фигурирующих в заголовке 01 класса МКТУ товаров – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, которые, по существу, являются обобщенным наименованием большинства товаров данного класса, обеспечивает право его владельцу выпускать различные товары, применяемые в промышленных целях, в том числе, составы, используемые для нарезания резьбы, препараты обезжиривающее, препараты для чистовой обработки стали и другие товары 01 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявленного обозначения.

Учитывая высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, следует признать правомерным вывод экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЭКОЛ» в отношении товаров, однородных товарам 01 класса МКТУ, представленным в перечне товарного знака «ЕСОЛ» [2], поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению способно привести к ущемлению преимущественных прав правообладателя старшего знака [2].

При сравнении заявленного обозначения «ЭКОЛ» с товарным знаком «ЭКОЙЛ» [1] было установлено следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности указанных слов к лексике русского языка служит основанием для вывода о фантазийных слов в целом, что не позволяет оценить словесные элементы сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства и сделать вывод об их смысловом сходстве, либо различии.

Наличие указанных сведений, а также одинаковый цвет и одинаковый по высоте размер шрифтовых единиц, которыми выполнены словесные элементы «ЭКОЛ» и «ЭКОЙЛ» [1], при отсутствии в справочной литературе сведений о наличии словесного элемента «ЭК», не дает основания для признания обоснованным утверждения заявителя о том, что рассматриваемые слова могут быть восприняты потребителями в качестве двух слитно написанных элементов («ЭК» и «ОЛ»; «ЭК» и «ОЙЛ»), в которых части «ОЛ» и «ОЙЛ» являются значимыми и придают знакам определённую семантическую окраску. По такому принципу словесные элементы можно также разбить на другие составляющие, например «ЭКО» и «Л», либо «Э» и «КОЛ».

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку имеют место такие признаки сходства, приведенные в пункте 14.4.2.2(а) Правил, как совпадающее количество слогов (два), совпадающий состав согласных [э, к, л] и близкий состав гласных [о/ой] звуков и, соответственно, звукосочетаний, находящихся в одинаковой последовательности. При этом совпадающие части слов «ЭКО-» и «-Л» занимают наиболее значимое для звукового восприятия элементов начальное и конечное положение. Кроме того, часть потребителей будут произносить фантазийный словесный элемент «ЭКОЙЛ» с выделением ударением, как и в слове «ЭКО́Л», звука «О» во втором слоге, что усиливает восприятие знаков сходными.

Выполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета без применения какой-либо оригинальной графики создаёт сходное зрительное впечатление.

Таким образом, наличие фонетического и графического сходства позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Анализ товаров 04 класса МКТУ заявленного перечня и товаров противопоставленного знака [1], показал их однородность, что заявителем не оспаривается.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 04 классов МКТУ с товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Представленное в Палату по патентным спорам заявителем особое мнение от 31.05.2006, не содержит убедительных аргументов, опровергающих сделанные выше выводы, и по существу, дублирует возражение.

В отношении доводов заявителя относительно того, что владелец противопоставленного товарного знака [2] не производит смазочно-охлаждающие и другие вспомогательные жидкости, применяемые при металлообработке, Палата по патентным спорам отмечает, что указанные обстоятельства не имеют отношения к предмету рассмотрения возражения, поскольку никак не связаны с наличием либо отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Что касается экспертного заключения Кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Н.В. Орловой и Заведующего кафедрой русского языка доктора филологических наук профессора Л.О. Бутаковой [17], то оно не может быть принято

во внимание, поскольку представляет собой частное мнение специалистов в области лингвистики, которое не позволяет оценить восприятие заявленного обозначения при использовании его в качестве средства маркировки средним российским потребителем.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2006, оставить в  
силе решение экспертизы от 01.11.2005.**