

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 ППС), рассмотрела возражение от 31.10.2007, поданное ООО «Группа «Аквалон», Московская обл. (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.07.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006716434/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006716434/50 с приоритетом от 16.06.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Следует указать, что согласно материалам дела (ответ заявителя от 21.02.2007 на уведомление экспертизы от 27.12.2006), заявитель выразил просьбу исключить из заявленного перечня товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, насекомых, паразитов, вредных растений, домовых грибов; фунгициды».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «АКВАСЕПТ» в обычном написании.

Федеральным институтом промышленной собственности от 27.07.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц».

Вместе с тем, в уведомлении от 27.12.2006 экспертизой было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит наименование дезинфицирующего средства «Аквасепт» (латинское название «Aquaseptum»), относящегося к фармакологической группе – антисептики и дезинфицирующие средства (Интернет, www.medtrust.ru, www.mosmedclinic.ru, www.blackarmy.ru). Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид и свойства товаров –

антисептики и дезинфицирующие средства, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно остальных товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «AKASEPT», зарегистрированным за №785052, с конвенционным приоритетом от 28.12.2001 на имя другого лица, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным рассматриваемое обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.10.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 27.07.2007, а также с выводами, указанными в уведомлении от 27.12.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «Аквасепт» является не видом товара, а его наименованием. Вид товара — антисептики и дезинфицирующие средства, не содержит набора потребительских свойств товара;
- антисептики и дезинфицирующие средства - это не единая и однородная группа товаров, которая может быть объединена новым видовым наименованием «Аквасепт»;
- наименование «Аквасепт» относится к лекарственным средствам, которые отсутствуют в заявленном перечне товаров 05 класса МКТУ;
- заявитель просит исключить из перечня 05 класса МКТУ товары «гигиенические препараты для медицинских целей, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, средства антисептические»;
- поскольку наименование «Аквасепт» относится к фармгруппе — дезинфицирующие средства, то анализ характера этого товара и заявленных товаров позволяет сделать вывод о их неоднородности и о

невозможности их реализации через одни каналы, что исключает возможность смешения их потребителями;

- учитывая вышеизложенное и на основании того, что наименование «Аквасепт» не является видовым наименованием, оно не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 01, 03, 05 классов МКТУ;
- сопоставительный анализ заявленного обозначения «Аквасепт» и противопоставленного знака «AKASEPT» показал, что они не являются сходными до степени смешения в силу их графического, звукового и смыслового различия;
- заявителем 16.08.2007 в Палату по патентным спорам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного экспертизой знака по международной регистрации №785052.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 27.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение с учетом ограниченного первоначального перечня товаров.

К возражению приложены сведения из сети Интернет на 8 л. в 1 экз. [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.09.2008, заявителем были представлены следующие дополнения:

- представленные экспертизой сведения из сети Интернет информируют о том, что свидетельства о государственной регистрации указанных в ней препаратов «Аквасепт» и «Аквасепт Плюс» относятся к 05.07.2007г. и 31.05.2007г., т.е. к датам позже даты приоритета заявки №2006716434/50.

Заявителем были приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет, в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.05.2007, свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2007, сертификат соответствия со сроком действия с 19.07.2007 по 19.07.2008, приказ Минздрава СССР от 30.06.87 №848 о разрешении к медицинскому применению, словари [2];
- Большой российский энциклопедический словарь, Научное из-во «Большая Российская энциклопедия», М., 2006г., с.32 [3];

- Популярный энциклопедический словарь, М., Научное из-во «Большая Российская энциклопедия», 2001г., с.31 [4].

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

С учетом даты (16.06.2006) поступления заявки №2006716434/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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 требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2006716434/50 является словесным и состоит из слова «АКВАСЕПТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана данному обозначению с учетом скорректированного заявителем первоначального перечня товаров/услуг испрашивается в отношении всех товаров 01, 03 классов МКТУ, всех товаров 05 класса МКТУ, за исключением товаров «препараты для уничтожения вредных животных, насекомых, паразитов, вредных растений, домовых грибов; фунгициды; гигиенические препараты для медицинских целей, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, средства антисептические» и всех услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на несоответствие его требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет, рассматриваемый словесный элемент «Аквасепт» тождественен названию дезинфицирующего средства «Аквасепт», предназначенного для обеззараживания питьевой воды, представляющего собой таблетки белого или белого со слабо-желтоватым оттенком цвета, с запахом хлора. «Аквасепт» является международным непатентованным наименованием. Средство обладает антимикробным действием, уничтожает возбудителей брюшного тифа, паратифа А и Б, дизентерии, холеры, Энтеровирусы.

Учитывая вышеизложенное заявленное словесное обозначение «Аквасепт» в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой средства дезинфекции, препараты, предназначенные для медицинских целей, а именно, «средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей; препараты для освежения, очистки воздуха», будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. В отношении части товаров 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие», используемые, например, в лечебно-профилактических целях, рассматриваемое обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава товара.

В отношении остальных товаров, приведенных в заявке №2006716434/50, рассматриваемое обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его состава, поскольку правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении товаров, не относящихся к лекарственным средствам или к товарам дезинфицирующего, обеззараживающего свойства, состава и назначения.

В возражении от 31.10.2007 регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ не оспаривается.

В силу отмеченных обстоятельств коллегией Палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что заявленное обозначение «АКВАСЕПТ» в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие» противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №785052 представляет собой словесное обозначение «АКАСЕПТ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «АКВАСЕПТ» и противопоставленного словесного знака «АКАСЕПТ» показал, что они являются фонетически сходными, за счет звукового сходства первых частей обозначений «АКВА/АКА» и звукового тождества конечных частей обозначений «СЕПТ/СЕПТ». Сопоставляемые обозначения содержат сходный набор звуков, расположенных в одинаковом порядке, что обуславливает высокое звуковое сходство сравниваемых обозначений. Различие слов в одной букве «В» в заявленном обозначении не оказывает решающего влияния на фонетическое сходство обозначений.

Сравниваемые словесные элементы не имеют самостоятельных смысловых значений, в связи с чем могут рассматриваться как фантазийные и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Выполнение сопоставляемых обозначений буквами различных алфавитов делают данные знаки не сходными графически.

Учитывая изложенное заявленное словесное обозначение «АКВАСЕПТ» и противопоставленный ему экспертизой знак «АКАСЕПТ» по международной регистрации №785052 являются сходными по фонетическому критерию сходства.

Товары 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства дезинфицирующие для химических туалетов, средства моющие для медицинских целей, препараты для освежения, очистки воздуха», в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «дезинфицирующие препараты» противопоставленного знака по международной регистрации №785052, поскольку они имеют одно назначение (уничтожение микроорганизмов в окружающей среде), одинаковый состав (химические соединения), предназначены для одних целей (гигиенические и медицинские) и т.д.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2006716434/50 и противопоставленный знак по международной регистрации №785052 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.10.2007, изменить решение экспертизы от 27.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 01 - жидкости вспомогательные для использования с абразивами; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворители для лаков; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для чистки дымовых труб, каминов, вещества поверхностно-активные; добавки химические для инсектицидов, фунгицидов; моющие средства для промышленных целей.
- 03 - абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; вода жавелевая; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для белья; красители для воды в туалете; масла, используемые как очищающие средства; мыла дезодорирующие; пасты для полирования; препараты для ванн косметические; препараты для замачивания белья; препараты для полирования или предания блеска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для

чистки; препараты для чистки
чистки сточных труб; препараты
для оживления красок при оживлении
очистки; соли для ванн; соли для
для выведения пятен; средства
средства моющие (за исключением
промышленных и медицинских)
препараты для гигиенических
категории парфюмерно-косметической
принадлежности; саломаски;
косметическими лосьонами;
цветов и трав.

35 - демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.