

**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 01.07.2011, поданное компанией Эвоник Дегусса ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №426639, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009729693/50 с приоритетом от 19.01.2010 зарегистрирован 24.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №426639 в отношении товаров 03, 05, 10, 19, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синтетические кремнеземы», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным и содержит словесные элементы «АЭРОСИЛ», «AEROSIL», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

В палату по патентным спорам 04.07.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №426639 в отношении всех товаров 03, 05, 10, 19, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак по свидетельству №426639 является сходным до степени смешения с принадлежащими компании Эвоник Дегусса ГмбХ товарными знаками

«AEROSIL», охраняемыми на территории Российской Федерации в соответствии со свидетельством №67418, а также в силу международных регистраций №№804402, 827216;

- оспариваемый товарный знак «АЭРОСИЛ AEROSIL» и товарный знак лица, подавшего возражение, «AEROSIL» по свидетельству №67418 являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадают по звуковому составу;
- оспариваемый товарный знак «АЭРОСИЛ AEROSIL» и знак лица, подавшего возражение, «АЭРОЗИЛ» по международной регистрации №827216 характеризуются высокой степенью фонетического сходства, поскольку отличаются только одной фонемой в последнем слоге;
- между оспариваемым товарным знаком «АЭРОСИЛ AEROSIL» и знаком лица, подавшего возражение, «AEROXIDE» по международной регистрации №804402 имеет место тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей;
- оспариваемый товарный знак «АЭРОСИЛ AEROSIL» и товарный знак лица, подавшего возражение «AEROSIL» по свидетельству №67418 являются практически тождественными с точки зрения визуального критерия, поскольку включают идентичный словесный элемент «AEROSIL»;
- оспариваемый товарный знак «АЭРОСИЛ AEROSIL» и знак лица, подавшего возражение, «АЭРОЗИЛ» по международной регистрации №827216 характеризуются высокой степенью графического сходства, поскольку отличаются только одной графемой;
- оспариваемый товарный знак «АЭРОСИЛ AEROSIL» и знак лица, подавшего возражение, «AEROXIDE» по международной регистрации №804402 характеризуются полным тождеством начальных частей обозначений, одинаковым видом шрифта, одинаковым графическим написанием, одинаковым цветом и алфавитом;
- несмотря на то, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются фантазийными, они включают элемент «АЭРО»/ «AERO», который является компонентом сложных слов и передает значения «аэро», «воздухо», «воздушный»;

- товары «препараты для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» 03 класса МКТУ являются однородными товарам данного класса «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» в перечне товарного знака «AEROXIDE»;
- товары «зубные порошки и пасты» являются смежными по отношению к товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в косметической, медицинской промышленности», поскольку товары 01 класса МКТУ представляют собой различные химические вещества, которые используются для изготовления зубных порошков и паст;
- товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам 01 класса МКТУ в перечнях знаков по международным регистрациям №№827216, 804402, поскольку товары 05 класса МКТУ изготавливаются на основе товаров 01 класса МКТУ;
- товары 10 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются смежными товарам 01 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку изготавливаются из товаров 01 класса МКТУ;
- товары 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются сопутствующими товарам 01, 02 классов МКТУ противопоставленных знаков, поскольку характеризуются одинаковым назначением, так как используются для строительства и отделки зданий, помещений и прочих объектов, а также реализуются через одни и те же розничные сети магазинов;
- товары 31 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку товары 01 класса МКТУ представляют собой различные химические вещества, которые используются для изготовления товаров 31 класса МКТУ;
- концерн Эвоник Индастриз является ведущим мировым производителем химических продуктов разнообразного назначения и специализируется на изготовлении товаров, предназначенных и связанных с производством фармацевтических препаратов, товаров личного ухода, моющих средств, кормов и кормовых добавок, красок, лаков и прочих строительных материалов, поэтому оспариваемый товарный знак будет неизбежно ассоциироваться российским потребителем в товарами компании Эвоник Дегусса;

– название «AEROSIL» представляет собой торговое название пирогенного кремнезема, введенное в оборот немецкой компанией Дегусса, и поскольку товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, зачастую содержат соединения кремния, в том числе «AEROSIL», товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №426639 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 01.07.2011, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «AEROXIDE» по международной регистрации №804402 не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №426639, поскольку имеет совершенно иное звучание;
- представленные в возражении доказательства некорректны, поскольку не могут считаться однородными химикаты, относящиеся к товарам 01 класса МКТУ, и товары 03, 05, 10, 19, 31 классов МКТУ, представляющие собой определенную специфическую продукцию;
- новая маркировка произведенных каких-либо новых товаров не будет вызывать у потребителя ассоциации с названием какого-либо ранее зарегистрированного химиката (компонента), входящего в состав продукта, поскольку таких компонентов может быть различное множество.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №426639.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №426639 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №426639 является словесным и содержит словесные элементы «АЭРОСИЛ», «AEROSIL», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №67418 представляет собой словесное обозначение «AEROSIL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №827216 представляет собой словесное обозначение «АЭРОЗИЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №804402 представляет собой словесное обозначение «AEROXIDE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 35 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2], проведенного с учетом критериев сходства словесных обозначений, установлено следующее.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки являются сходными. Так, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] характеризуются фонетическим вхождением словесного элемента «AEROSIL» противопоставленного товарного знака [1] в оспариваемый знак. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] также следует признать сходными, поскольку они отличаются только одним звуком, причем следует отметить, что отличие заключается в согласных звуках [з], [с], которые являются парными по звонкости/глухости, поэтому могут быть произнесены или расслышаны как один звук вместо другого. Указанные

обстоятельства свидетельствуют о фонетическом сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2].

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-2] выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, что позволяет говорить о сходстве сравниваемых знаков с точки зрения графического фактора сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить, что и оспариваемый товарный знак, и противопоставленные знаки [1-2] носят фантазийный характер, в связи с чем проведение сравнительного анализа по смысловому критерию не представляется возможным.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными по звуковому и визуальному факторам сходства.

Вместе с тем, положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса распространяются на товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 03, 05, 10, 19, 31 классов МКТУ как: «препараты для стирки, чистки, полирования обезжиривания и абразивной обработки; зубные порошки и пасты (03 класс); фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды (05 класс); зубные протезы (10 класс); неметаллические строительные материалы; смолы (19 класс); кормовые добавки для животных (31 класс)».

Указанные товары не являются однородными товарам 01 и 02 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленных знаков [1-2], поскольку товары 01 и 02 классов МКТУ включают, в основном, химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе входящие в состав товаров, относящихся к другим классам (06 класс МКТУ), красящие вещества и защитные средства от коррозии.

То обстоятельство, что некоторые товары 03, 05, 10, 19, 31 классов МКТУ могут быть изготовлены на основании товаров 01, 02 классов МКТУ, не является достаточным для признания товаров однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к различным родовым понятиям, имеют различное исходное назначение, предназначены для разного круга потребителей и покупателей, а также имеют разные условия реализации. Индивидуализация готового продукта товарным знаком «AEROSIL» не является маркировкой химического состава, на основании которого изготовлен конечный продукт, поэтому довод лица, подавшего возражение, об однородности товаров является неубедительным.

Относительно довода лица, подавшего возражение о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [3], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ словесных составляющих оспариваемого и противопоставленного обозначений с точки зрения фонетики показал, что сравниваемые обозначения имеют тождественную начальную часть «АЭРО»/ «AERO», которая является слабой частью данных словесных элементов, поскольку является распространенной морфемой, начальной частью сложных иностранных слов (см. словари Яндекс). Конечные части сравниваемых обозначений: «СИЛ»/SIL (произносится как «сил») и «XIDE» (произносится как «ксайд») существенно отличаются, поскольку содержат различный состав букв и звуков.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено наличием в оспариваемом обозначении двух словесных элементов, расположенных друг под другом.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки несут в себе различное восприятие, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в частности в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], однако при установленном несхождении оспариваемого товарного знака и противопоставленного знаков [3] однородность товаров не учитывается и анализ не является необходимым.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2011, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №426639.**