

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2015, поданное компанией «Teknos Group Oy», Финляндия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.07.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1180416 в отношении части товаров 02 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1180416 с конвенционным приоритетом от 12.09.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 24.09.2013 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 02, 07, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1180416 представляет собой словесное обозначение «**AQUATOR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.07.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1180416 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1180416 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ, за исключением товара «peintures» («краски»);

- знаку по международной регистрации № 1180416 [1] противопоставлен словесный знак «**Malacryl-Aqua Top**» по международной регистрации № 1024273 с конвенционным приоритетом от 11.05.2009 [2];
- правовая охрана знаку [2] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 02 класса МКТУ, за исключением товара «peintures» («краски»);
- знак [1] и противопоставленный знак [2] экспертиза признала сходными до степени смешения в силу их фонетического и визуального сходства;
- фонетическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2] заключается в звуковом тождестве словесных частей «**AQUATOR**» / «**Aqua Top**»;
- графическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлено тем, что словесные части «**AQUATOR**» / «**Aqua Top**» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.07.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- Кодексом не запрещена регистрация разными лицами тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров;
- товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2], и товары 02 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1], не однородны, поскольку являются товарами разных видов, с разными потребительскими свойствами и имеют разное назначение (для специалистов в области строительства и ремонта);
- некоторые товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2], могут использоваться для подготовки к обработке и черновой обработке поверхностей к отделке, а товары 02 класса, указанные в перечне знака [1], преимущественно используются для финишной отделки поверхностей;
- заявителем приведены определения товаров «лаки», «политура»;
- часть сравниваемых товаров 01 класса МКТУ и 02 класса МКТУ применяются на разных этапах строительства, для защиты разных материалов (кирпич, цемент и

бетон в одном случае, металл или дерево – в другом), при этом они не являются взаимозаменяемыми;

- заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] не конкурируют между собой, что также свидетельствует о неоднородности сравниваемых товаров 01 и 02 класса МКТУ;
- сравниваемые знаки [1] и [2] графически не сходны за счет использования различного количества букв и слов, использования дефиса и пробела, заглавных и прописных букв в целом;
- знак [1] является словом искусственного происхождения и составлено из слов «AQUA» (латинское происхождение, означает «вода, жидкость» и т.д.), «TOP» (английское слово, означает «верхушка, шпиль, высшая точка, максимальный, верхний» и т.д.);
- искусственное слово «**AQUATOP**» может вызвать у потребителя ассоциации, связанные с водным покрытием;
- противопоставленный знак «**Malacryl-Aqua Top**» [2] может быть воспринят как «Наилучший водный малакрил»;
- само по себе обозначение «**Malacryl**» является знаком по международной регистрации № 1106596;
- фонетические различия заключаются в том, что противопоставленный знак [2] состоит из пятнадцати звуков и двух слов, а знак [1] представляет собой одно слово, состоящее из семи звуков;
- заявителем не выявлено никаких сведений об использовании противопоставленного знака [2] на территории Российской Федерации, в связи с чем заявитель намерен обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [2].

В возражении, поступившем 13.11.2015, изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех испрашиваемых товаров 02, 07, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 13.11.2015, были приложены:

- сведения о противопоставленном знаке [2] – [3];
- выдержки из словарей и энциклопедий – [4].

Заявителем 24.02.2016 было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии. Ходатайство мотивировано тем, что заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [2], а также ведутся переговоры о предоставлении согласия на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации. Предварительное судебное заседание назначено на 06.06.2016. Заявителем к ходатайству был приложен ряд документов в подтверждение своих доводов.

Рассмотрев представленные документы и ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [2] административным порядком не предусмотрено. В отношении ведения переговоров о предоставлении согласия коллегия отмечает следующее. О существовании противопоставленного знака [2] заявителю было известно в рамках предварительного отказа от 23.10.2014 в распространении действия международной регистрации знака [1] на территорию Российской Федерации. Таким образом, до даты заседания коллегии, назначенного на 26.02.2016, по рассмотрению возражения, поступившего 13.11.2015, у заявителя было достаточно времени для урегулирования вопроса в части предоставления согласия от правообладателя противопоставленного знака [2]. Перенос заседания коллегии, назначенного на 26.02.2016, ведет к затягиванию делопроизводства.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 13.11.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (12.09.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1180416 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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) 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 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.

Знак по международной регистрации № 1180416 [1] представляет собой словесное обозначение «**AQUATOR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении всех товаров 02 класса МКТУ «vernish, laques; produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois; colorants» («политура, лаки; составы для предохранения от ржавчины и против повреждений древесины; красители»), за исключением товара «peintures» («краски»), по которому было принято решение о предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1024273 [2] с конвенционным приоритетом от 11.05.2009 представляет собой словесное обозначение «**Malacryl-Aqua Top**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первые буквы трех слов, которые его составляют, выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques pour l'industrie; produits hydrofuges et de conservation pour la maçonnerie, tuiles, ciment et béton (à l'exception des peintures et des huiles); résines artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, granulés, liquides ou pâtes); solvants pour peintures, vernis et laques; adhésifs destinés à l'industrie; colles pour papiers peints; adhésifs pour la construction; matières de remplissage pour le traitement de supports de peinture (non comprises dans

d'autres classes)» («химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; препараты защитные и влагоизоляционные для кирпичной кладки, кровельной черепицы, цемента и бетона, за исключением красок и масел; смолы искусственные (необработанные); смолы синтетические (необработанные) и необработанные пластмассы (в виде порошка, гранул, жидкости или пасты); растворители для красок, лаков; клеящие вещества для промышленных целей; клеящие вещества для обоев; клеящие вещества для строительства; наполнители для обработки (очистки) поверхностей перед покраской, не включенные в другие классы»).

Анализ знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания словесных частей «**AQUATOR**» [1] / «**Aqua Top**» [2], входящих в состав сравниваемых знаков.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения знака «**AQUATOR**» [1], а также словесного элемента «**Malacryl**», входящего в состав противопоставленного знака [2]. Словесные элементы «**Aqua**», «**Top**» противопоставленного знака [2] являются лексическими единицами английского языка и означают в переводе на русский язык: «вода, раствор, жидкость», «верхняя часть, вершина, первое место, превосходить, превышать» и т.д. (см. электронные словари: <http://slovar-vocab.com/>; <http://english-dictionary.ru>). Слова «**Aqua**», «**Top**» в противопоставленном знаке [2] не образуют словосочетания с элементом «**Malacryl**». В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, отсутствием изобразительных элементов.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, графическому критериям сходства знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными по отношению к заявленным товарам 02 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

С учетом высокой степени сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] перечень товаров, признаваемых однородными, рассматривается более широко [см. пункты 3.6., 3.7. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Роспатентом 31.12.2009 за № 198) [далее – Методические рекомендации]. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так, часть заявленных товаров 02 класса МКТУ знака [1] являются однородными по отношению к товарам 01 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они являются товарами химического промышленного производства, продаются на одних и тех же прилавках (либо соседних), могут совместно использоваться, имеют одинаковый круг потребителей. Указанное обуславливает совместную встречаемость сравниваемых товаров 01 и 02 классов МКТУ в гражданском обороте.

При этом следует отметить, что согласно пункту 4.2. Методических рекомендаций анализируемые перечни товаров находятся в корреспондирующих 01 и 02 классах МКТУ.

Таким образом, знак [1] и противопоставленный знак [2] имеют высокую степень сходства в отношении части товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными товарам 02 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство по большинству критериев сходства словесных знаков [1] и [2], однородность товаров, для маркировки которых они

предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 16.07.2015 в отношении части товаров 02 класса МКТУ.

В отношении заявленного товара 02 класса МКТУ «colorants» / «красители» коллегия отмечает следующее.

Заявленный товар 02 класса МКТУ «colorants» / «красители» знака [1] по своей сути является красящим веществом (или краской), призванным покрывать, пропитывать тот или иной предмет каким-либо цветом, тоном.

На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «**AQUATOR**» по свидетельству № 481634 с приоритетом от 24.05.2011 в отношении товара 02 класса МКТУ «краски», который является однородным по отношению к красителям.

По заявленной международной регистрации № 1180416 [1] в отношении товара 02 класса МКТУ «peintures» («краски») было тоже принято решение о предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении товара 02 класса МКТУ «colorants» / «красители» знак [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2015, отменить решение Роспатента от 16.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1180416 в отношении товаров 02 класса МКТУ «peintures; colorants» и всех испрашиваемых товаров 07, услуг 37 классов МКТУ.