

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2022 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.10.2022 возражение, поданное ЭМПРЕСАС АКВАЧИЛИ С.А., Чили, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706743, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2021706743, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 21.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706743 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы указано, что оно состоит из двух

значимых слов «Aqua» и «Chile» («Aqua» - в переводе с англ. вода, «Chile» - в переводе с англ. Чили - Республика Чили, государство в Южной Америке, см. Интернет, <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=de&tl=ru&text=aqua&op=translate>, <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=de&tl=ru&text=Chile&op=translate>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5538/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8, https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&from=xx&to=ru&did=enc_geo&stype= и др. [1]), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на вид и/или назначение заявленных товаров и услуг, а также на место производства товаров и место оказания услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохранные элементы.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения всех заявленных товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«AQWA» по свидетельству №231234 с приоритетом от 24.11.2000 (срок действия исключительного права продлен до 24.11.2000), зарегистрированным на имя ООО «Группа компаний Аквариус», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.06.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой иностранное сложносоставное слово, в котором слово «AQUA»

и слово «CHILE» образуют единое и неделимое словесное обозначение, и именно в этом качестве данное словесное обозначение воспринимается потребителями.

Поэтому разделение его на части и рассмотрение элементов «AQUA» и «CHILE» по отдельности представляется заявителю неправомерным.

Обозначение «AquaChile», которое также является фирменным наименованием заявителя, является изобретенным и не имеет значения ни в одном известном иностранном языке.

Отечественный потребитель не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения – «АКВАЧИЛИ».

Таким образом, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения в связи с товарами/услугами, указанными в заявке.

Факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах, в частности, в странах Европейского Союза, в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что говорит в пользу его различительной способности.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №231234 заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, так как фонетическое восприятие соответствующих обозначений происходит за счет произношения всех произносимых частей.

Наличие в заявленном обозначении дополнительной словесной части «CHILE» придает его произношению характерное звучание, совершенно отличное от звучания противопоставленного знака, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным и включает как словесный, так и изобразительный элементы, а противопоставленный знак является только словесным, то есть сравниваемые обозначения имеют различную композицию и производят различное общее визуальное впечатление.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными шрифтами, не вызывающими визуальных ассоциаций друг с другом, в заявленном обозначении есть дополнительная часть «CHILE».

Сравниваемые обозначения являются фантазийными.

Таким образом, проведя анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения и о том, что у потребителя не создается представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706743 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.02.2021) заявки №2021706743 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021706743 заявлено комбинированное обозначение «AQUACHILE », включающее словесный элемент «AquaChile», выполненный буквами латинского алфавита. Первая буква «А» и буква «С» выполнены заглавными. Справа от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованной треугольной фигуры, образованной мелкими ромбами различного размера.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «AquaChile» заявленного обозначения образован путем слитного написания слов «Aqua» и «Chile», которые являются значимыми. Данный вывод основан на графическом исполнении знака, согласно которому написание букв «А» и «С» заглавными визуально разделяет словесный элемент «AquaChile» на две словесные составляющие.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарно-справочные источники [1], слово «Aqua» переводится с английского языка как «вода», кроме того слово «Aqua» является латинским названием воды (см. dic.academic.ru, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона), а слово «Chile» переводится с английского языка как название государства Чили, расположенного на юго-западе Южной Америки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Коллегией исследовано смысловое содержание словесных составляющих заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Словесный элемент «Chile» представляет собой название широкого известного географического объекта – государства Чили, которое известно в качестве места производства товаров. Таким образом, этот словесный элемент указывает на место производства/сбыта товаров и оказания услуг, то есть относится к категории неохраняемых элементов на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Aqua» представляет собой указание конкретного вида товара (вода). При этом смысл этого слова для российских потребителей будет очевидным, поскольку в русском языке присутствует фонетически тождественный словесный элемент «АКВА...», представляющий собой первую часть сложных слов со значением относящийся к воде, например, акватехника, аквасоединение, см. Толковый словарь Ожегова, <https://gufo.me/dict/ozhegov/аква>.

В отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» словесный элемент «Aqua» способен дезориентировать потребителя с точки зрения вида товара, поскольку испрашиваемые товары не являются водой. При этом элемент «Aqua» для этих товаров является описательным.

В связи с указанным усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту», то в отношении данных услуг словесный элемент «Aqua» способен вызывать ассоциации, связанные с тем, что агентство специализируется исключительно на импорте воды. Следовательно, для услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение. С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является характеристикой для всех товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ и ложным относительно испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении тождественных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 231234, включающий словесный элемент «AQWA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части буквы «Q», которая выполнена зеленым цветом, размещены три волнистые линии зеленого цвета. Остальные буквы словесного элемента выполнены серым цветом.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «» является сходным с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №231234 в силу высокой степени фонетического сходства словесных элементов «AQUA»/«AQWA» (совпадает 3 звука/буквы из 4, расположенных в одинаковом порядке), которые к тому же способны порождать одинаковые смысловые ассоциации, связанные с водой. При этом сходный словесный элемент расположен вначале заявленного обозначения и именно с него начинается прочтение/восприятие обозначения. Также необходимо отметить, что слово «Aqua» является самостоятельным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, поскольку не образует со словом «Chile» словосочетания.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства самостоятельного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и единственного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака приводит к их ассоциированию друг с другом.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №231234, с учетом однородности услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2022.