

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 24.02.2012, поданное компанией Эвоник Дегусса ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446072, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010708621/50 с приоритетом от 19.03.2010 зарегистрирован 19.10.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №446072 в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «КОМПАС», Москва (далее – правообладатель).

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

В палату по патентным спорам 24.02.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446072 в отношении всех товаров 01 и услуг 35 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 №446072 является сходным до степени смешения с принадлежащими компании Эвоник Дегусса ГмбХ товарными знаками «AEROSIL»,

охраняемыми на территории Российской Федерации на основании свидетельства №67418, а также международных регистраций №№567462, 806721, 827216;

- оспариваемый товарный знак «Армосил Armosil» и знаки лица, подавшего возражение, характеризуются высокой степенью фонетического сходства, усиленного графическим сходством;

- товары 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака тождественны товарам 01 класса МКТУ международных регистраций №806721, №827216 и товарам 01 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №67418;

- ввиду идентичности товаров 01 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров 01 класса МКТУ, содержащихся в перечнях противопоставленных регистраций, следует, признать однородными товарам 01 класса МКТУ из противопоставленных перечней услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], заявленных в 01 классе МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446072 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 24.02.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях «Армосил Armosil» и «AEROSIL» элемент «-SIL» является слабым, поскольку широко используется при образовании словесных обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, в отношении товаров 01 класса МКТУ, так как данный элемент является широко известным сокращением от названия химического элемента «Silicium» (Si) – кремний, в связи с чем, при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками необходимо учитывать сходство именно сильных элементов Armo/AERO;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками ни по семантическому, ни по фонетическому, ни по графическому признакам сходства;

- правообладатель осуществляет производство и поставку продукции, обозначаемую знаком «Армосил Armosil» с 1998 года, в связи с чем стал хорошо узнаваем среди российских потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446072.

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

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №446072 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 №446072 является словесным и содержит словесные элементы «Армосил Armosil», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

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 №567462 представляет собой словесное обозначение «AEROSIL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] 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 [4] по международной регистрации №806721 представляет собой словесное обозначение «AEROSIL» - invented to improve, выполненное буквами

латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 01 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товары 01 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4], относятся к химическим продуктам, предназначенным для использования в промышленных и научных целях, то есть являются идентичными.

Однако анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки не являются сходными, так как сравниваемые обозначения «Армосил Armosil»/ «AEROSIL»/ «АЭРОЗИЛ» имеют разные начальные части «Армо-» («Armo-»)/ «AERO-»/«АЭРО-», что обусловлено разным составом согласных звуков, а также их расположением. При этом конечные части сравниваемых обозначений: «-СИЛ» («-SIL») оспариваемого товарного знака и «-SIL» противопоставленных знаков [1-2, 4] являются слабой частью указанных знаков, поскольку образованы от названия «силикаты», «силиконы» и часто используется при образовании словесных обозначений, используемых для маркировки товаров 01 класса МКТУ, см. Интернет, словари.

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

Следует отметить, что конечная часть «-ЗИЛ» противопоставленного товарного знака [3] представляет собой один из видов транслитерации буквосочетаний «-SIL», что также не позволяет считать ее определяющей при установлении сходства сравниваемых знаков.

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 оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки несут в себе различное восприятие, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2012, следует отметить,

что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

Анализ особого мнения показал, что довод лица, подавшего возражение, относительно решения Роспатента от 17.12.2011 по рассмотрению возражения, поданного компанией Эвоник Дегусса ГмбХ 04.07.2011 по заявке №2009729693 (свидетельство №426639 знак «АЭРОСИЛ AEROSIL») является необоснованным, поскольку, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Что же касается иных приведенных доводов особого мнения, касающихся сходства сравниваемых знаков, то они повторяют мотивы возражения от 24.02.2012 и были проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

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 24.02.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446072.