

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, рассмотрела возражение от 12.02.2008, поданное компанией Дегусса ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329744, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2005729383/50 с приоритетом от 16.11.2005 произведена 17.07.2007 за №329744 на имя Кузнецова В.А., г. Орел (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АЭРОМИКС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.02.2008 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «АЭРОМИКС» по свидетельству № 329744 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ с товарным знаком «AEROSIL» по свидетельству №67418 [1] с приоритетом от 11.02.1980, знаком «АЭРОЗИЛ» по международной регистрации №827216 [2] с датой регистрации от 09.07.2003, а также знаком «AEROSIL – invented to improve» по международной регистрации №806721 [3] с приоритетом от 26.06.2003, знаком «AEROXIDE» с датой конвенционного приоритета от 11.11.2002[4], знаком «AEROTOP» с датой конвенционного приоритета 13.08.2004[5], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками «АЭРОЗИЛ», «AEROSIL» обусловлено одинаковым количеством слогов, тождеством первых слогов «А-Э-РО», полным совпадением состава гласных, одинаковым расположением совпадающих звуков, входящих в состав сравниваемых знаков;

- совпадающие начальные части «АЭРО» рассматриваемых обозначений являются сильными элементами (не редуцируются, не изменяются при склонении) и в наибольшей степени акцентируют на себе внимание потребителя;

- визуальное сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку знаки выполнены стандартным шрифтом без использования оригинальной графики;

- сходство знаков по семантическому признаку обусловлено наличием в них тождественной части «АЭРО», представляющей собой первую часть сложных слов и имеющей значения «относящийся к авиации, воздухоплаванию, воздуху»;

- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки [1-5], являются однородными товарам, входящим в перечень товаров 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации, так как относятся к одной родовой группе;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия знаков [1-5] с начальной частью «АЭРО/AERO», которая в отношении товаров 01 класса МКТУ приобрела сильную различительную способность;

- продукция компании Дегусса ГмбХ хорошо известна потребителям в России и во всем мире (см. Приложение);

- потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров 01 класса МКТУ, поскольку элемент «АЭРО-», входящий в состав принадлежащих компании Дегусса ГмбХ, ассоциируется с товарами указанной компании, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия публикации свидетельства №329744 на 1 л. [6];
- копии публикаций противопоставленных регистраций на 6 л. [7];

- распечатки страниц Интернет на 4 л. [8];
- распечатка страниц толкового словаря Ожегова с сайта <http://ozhegov.ru/slovo/1091/html> электронная версия на 1 л.[9];
- копия страницы 650 Советского энциклопедического словаря, М., 1985 на 1 л. [10];
- распечатка из электронной энциклопедии Википедия на 2 л. [11];
- распечатки с сайта компании Дегусса ГмбХ на 4 л. [12].

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №329744 недействительной частично, а именно: в отношении товаров 01 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №329744 представляет собой словесное обозначение «АЭРОМИКС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленные знаки [1-5] также являются словесными и представляют собой серию знаков, образованных элементом «АЭРО-/AERO-», расположенным в начальной части обозначений. Знаки предназначены, в частности, для маркировки товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, они являются сходными в силу их фонетического сходства, обусловленного наличием в знаках фонетически тождественной начальной части «АЭРО-/AERO-», которая является наиболее сильной при восприятии обозначения потребителем и несет основную индивидуализирующую нагрузку. В связи с этим оспариваемый товарный знак может восприниматься как вариант знака, принадлежащего одному и тому же лицу, в случае маркировки этим знаком однородных товаров, что позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными. Данный вывод

подтверждается тем, что знаки [1-5] образуют серию товарных знаков, объединенную элементом «АЭРО-/AERO-», исключительные права на которую имеет лицо, подавшее возражение.

Относительно однородности товаров 01 класса, указанных в перечнях сопоставляемых регистраций, следует отметить, что они являются однородными, так как представляют собой химические вещества, используемые в промышленности, т.е. относятся к одной родовой группе товаров, имеют близкое назначение и один круг потребителей. Кроме того, химические соединения на основе кремния используются в промышленности в качестве агглютинирующих и консервирующих веществ для бетона [10-11], что позволяет признать однородными товары 01 класса МКТУ «вещества агглютинирующие для бетона; добавки минеральные пластифицирующие водоредуцирующие для бетона[порошок]; средства консервирующие для бетона [за исключением красок и масел]» оспариваемого товарного знака, и «продукты кремниевой кислоты для промышленных целей», указанные в перечне противопоставленной регистрации [1].

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, является правомерным.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Довод возражения о том, что длительное присутствие на российском рынке компании Дегусса ГмбХ, может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о широкой известности российскому потребителю товаров 01 класса МКТУ (химических продуктов), маркированных товарными знаками «AEROSIL», «АЭРОЗИЛ» и другими, в состав которых входит элемент «АЭРО-/AERO-», которые позволили бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «АЭРОМИКС» с вышеуказанной компанией.

Таким образом, как следует из вышеуказанного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329744 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

06 - каркасы, рамы строительные; материалы армирующие для бетона; опалубки для бетона металлические.

07- бетономешалки, дезинтеграторы, измельчители [машины] для промышленных целей; машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора; мельницы [машины], мельницы мукомольные, мельницы центробежные, центрифуги [машины], за исключением деталей сельскохозяйственных машин.

19 - неметаллические строительные материалы, в частности, бетон; опалубки для бетона; растворы строительные; элементы из бетона.

37 - строительство.

40 - работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц].

42 - консультации в области строительства, архитектуры; экспертиза инженерно-техническая.