

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.12.2006, поданное компанией БАСФ Акциенгезельшафт, Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 299141 товарного знака "Ультрафом", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Ультрафом» с приоритетом от 01.02.2005 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2005 за № 299141 на имя Закрытого акционерного общества "Завод клеевых эмульсий СКИФ", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты силиконового типа для подавления пенообразования».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «Ультрафом» является словесным, выполнен буквами русского алфавита простым шрифтом и представляет собой фантазийное слово.

В поступившем 25.12.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 299141 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак «Ультрафом» сходен до степени смешения с товарным знаком «ULTRAFORM»

по свидетельству № 57160 (приоритет от 10.03.1976), правообладателем которого является компания БАСФ Акциенгезельшафт - лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено следующим:

- обозначение «ULTRAFORM» имеет однозначную транслитерацию на русский язык – Ультрафом; таким образом, ULTRAFORM и Ультрафом являются фонетически тождественными;

- сравниваемые товарные знаки выполнены обычным шрифтом печатными буквами в черно-белой цветовой гамме и производят сходное зрительное впечатление; на основании изложенного можно сделать вывод, что обозначения обладают графическим сходством;

- анализ смыслового сходства не представляется возможным, т.к. знаки в целом не имеют известных смысловых значений;

- товары 01 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «Ультрафом», являются однородными товарам 01 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «ULTRAFORM»;

- поскольку товарный знак «Ультрафом» ассоциируется в целом с товарным знаком «ULTRAFORM», эти товарные знаки являются сходными до степени смешения;

- компании БАСФ Акциенгезельшафт принадлежит также зарегистрированный для однородных товаров 01 класса МКТУ знак «ULTRASON» по международной регистрации № 470371 с приоритетом от 18.03.1992.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 299141 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация с сайта Интернета <http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll>? на 3 л.;
- Новый большой англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 2001, т.1 на 3л.;
- информация с сайта Интернета <http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0> на 3л.;

Правообладатель товарного знака «Ультрафом», уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором приводит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, приводит английское произношение слова ULTRAFORM, что некорректно, т.к. правообладателем противопоставленного товарного знака является немецкая компания;

- по-английски ULTRAFORM звучит как [алтрэфо:м], что не тождественно «Ультрафом»;

- слово, выполненное латинским шрифтом, не обладает графическим сходством со словом, выполненным русскими буквами;

- поскольку товарный знак «Ультрафом» зарегистрирован для химических продуктов, предназначенных для использования в целлюлозно-бумажном производстве, экспертиза должна проводиться применительно к ассоциациям потребителей химикатов, используемых в целлюлозно-бумажной промышленности;

- правообладатель проводит анализ на сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, суть которого сводится к следующему:

- товарный знак «Ультрафом» выполнен буквами русского алфавита, буква «У» - заглавная, остальные – строчные; товарный знак «ULTRAFORM» выполнен в латинице крупными прописными буквами стандартным шрифтом; наличие дифференциально различных алфавитов, выполняющих смыслоразличительную функцию, не позволяет заключить, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по графическому признаку;

- начальные элементы сравниваемых товарных знаков «Ультра-» и «ULTRA-» «не обладают различительной способностью индивидуализации товаров», именно конечные элементы «-фом» и «-FORM» играют значительную роль в различии сравниваемых товарных знаков; в элементе «-FORM» (форм) присутствует звук [p], являющийся семантически значимым, т.е. имеющий смыслоразличительную функцию, например, УПЕКАТЬ – УПРЕКАТЬ, СТОИТ –

СТРОИТ; следовательно, обозначения «Ультрафом» и «ULTRAFORM» не являются фонетически сходными до степени смешения и не ассоциируются один с другим; кроме того, компания БАСФ Акциенгезельшафт имеет регистрацию № 57161 товарного знака «УЛЬТРАФОРМ», который является транслитерацией сравниваемого товарного знака «ULTRAFORM»;

- словесное обозначение «ULTRAFORM» является искусственным и не имеет общепринятого значения, зафиксированного в русском или английском словарях; указанное обозначение включает два элемента «ULTRA» и «FORM», каждый из которых является самостоятельной полнозначной лексемой; словесное обозначение «Ультрафом» также является искусственным, при этом часть обозначения «-фом» не имеет смысловой характеристики; следовательно, семантически товарные знаки «Ультрафом» и «ULTRAFORM» не являются сходными;

- по мнению правообладателя, товары, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, не являются сходными, т.к. товары, указанные в регистрации № 57160, это полимеризованные продукты низкомолекулярных органических альдегидов и их смесей, т.е. вещества в уже стабильном состоянии, не способные вступать в химические реакции; полимер невозможно использовать в качестве средства для подавления пенообразования; товары, указанные в регистрации № 299141, это вещества силиконового типа, не являющиеся полимером, они содержат активные функциональные группы, способные связывать пенообразующие молекулы, предотвращая пенообразование; таким образом, вид материала, из которого изготовлены товары, и их назначение – разные, круг потребителей также различается: в одном случае – производители бумаги, в другом – земледельцы, текстильщики, санэпидемстанции; условия сбыта также не допускают смешение производителей;

- представителем компании БАСФ Акциенгезельшафт подано «возражение против регистрации», что не предусмотрено Законом, т.к. в соответствии с

пунктом 3 статьи 28 Закона «любое лицо может подать в Палату по патентным спорам... возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку», следовательно, просьба «признать регистрацию № 299141 недействительной полностью» сформулирована некорректно и не может являться основанием, по которому предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным.

Учитывая изложенное, правообладатель товарного знака «Ультрафом» просит отказать в удовлетворении требований, изложенных в возражении.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Словарь английского произношения, Москва, Советская энциклопедия, 1965, с.487;
- информация с сайта Интернета <http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?> на 2 л.;
- Латинско-русский и русско-латинский словарь, Москва, Издательство «ФЛИНТ», Издательство «НАУКА», 2006, с.354, 355;
- информация с сайта Интернета <http://lingvo.yandex.ru> на 4л.;
- информация с сайта Интернета <http://slovari.yandex.ru> на 7л.;
- информация с сайта Интернета <http://www.agroru.com/cgi-bin> на 1л.;
- информация с сайта Интернета <http://www.sibregion.ru> на 1л.;
- информация с сайта Интернета <http://www.actchem.ru> на 1л.;
- информация с сайта Интернета <http://www.rosdr.ru> на 1л.;
- Методические указания по применению родентицидного средства «Шторм» («Басф АГ», Германия), Москва, 2002 на 2л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты 01.02.2005 поступления заявки № 2005701848/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 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) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 (14.4.2.2) Правил 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 и согласных;
- характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «Ультрафом» является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквой «У».

Противопоставленный товарный знак «ULTRAFORM» также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставляемые товарные знаки «Ультрафом» и «ULTRAFORM» не являются лексическими единицами какого-либо языка, наиболее знакомого российскому потребителю (Ожегов С.И. и Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, Институт русского языка имени В.В.Виноградова, 1999, с.832 [1]; Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.783 [2]; Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 2001, с.538 [3]; Современный немецко-русский словарь, Москва, Вече, 2004, с.476 [4]). Поэтому рассматривать слово ULTRAFORM как лексему какого-либо иностранного языка и, соответственно, определять его произношение с учетом отнесения к определенному иностранному языку не представляется возможным.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Ультрафом» состоит из 9 букв: У, Л, Ъ, Т, Р, А, Ф, О, М и 8 звуков: У, ЛЬ, Т, Р, А, Ф, О, М.

Противопоставленный товарный знак «ULTRAFORM» состоит из 9 букв U, L, T, R, A, F, O, R, M и 9 звуков: У, Л, Т, Р, А, Ф, О, Р, М.

Сравниваемые товарные знаки состоят из трёх слогов «уль-тра-фом» и «уль-тра-форм» и содержат 7 одинаковых звуков У, Т, Р, А, Ф, О, М и близкие звуки «Ль» и «Л», расположенные в одинаковой последовательности. Различие заключается только в букве «R», расположенной в последнем слоге слова «ULTRAFORM» и придающей ему звучание как «-форм». Наличие такого количества совпадающих звуков и слогов при их одинаковом расположении обуславливает звуковое сходство сравниваемых товарных знаков.

Прочтение основного знака как [алтрэфо:м] маловероятно, поскольку известность части сложносоставных слов «ультра» приведет к прочтению по правилам латинского языка.

Как отмечалось выше, слова «Ультрафом» и «ULTRAFORM» не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют смыслового значения. Наличие в сопоставляемых обозначениях частей слов «Ультра-» и «ULTRA-», совпадающих по семантике, не позволяет сделать вывод о сходстве по семантическому критерию сравниваемых обозначений в целом.

Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, они производят одинаковое зрительное впечатление, не смотря на то, что оспариваемый товарный знак выполнен русскими буквами, а противопоставленный – латинскими буквами. Выполнение оспариваемого товарного знака «Ультрафом» строчными буквами с заглавной буквой «У» не вносит существенное отличие в зрительное впечатление от противопоставленного обозначения. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Фонетическое и графическое сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о сходстве знаков.

Анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что все они относятся к товарам 01 класса МКТУ.

В перечне товаров противопоставленного товарного знака «ULTRAFORM» указаны следующие товары: «химические продукты для промышленных целей, в

частности, полимеризационные продукты низкомолекулярных органических альдегидов и их смесей». Оспариваемый товарный знак «Ультрафом» зарегистрирован в отношении таких товаров, как «препараты силиконового типа для подавления пенообразования». Основания для утверждения того, что товарный знак «Ультрафом» зарегистрирован «для использования в целлюлозно-бумажном производстве», отсутствуют.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что «препараты силиконового типа для подавления пенообразования» относятся к «химическим продуктам для промышленных целей», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ULTRAFORM». «Полимеризационные продукты низкомолекулярных органических альдегидов и их смесей», указанные в регистрации № 57160, входят в понятие «химические продукты для промышленных целей» и указаны как частный случай.

Следовательно, товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, т.к. относятся к одному роду (виду) товаров, имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак «Ультрафом» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ULTRAFORM» в отношении однородных товаров.

Следовательно, регистрация № 299141 товарного знака «Ультрафом» в отношении товаров 01 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Довод, изложенный в Особом мнении, о том, что компанией БАСФ Акциенгезельшафт подано «возражение против регистрации», а не «возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку», не может быть признан убедительным, поскольку, несмотря на неточности некоторых формулировок возражения от 25.12.2007, по смыслу в указанном возращении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299141 по причине её несоответствия требованиям пункта 1

статьи 7 Закона из-за наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 57160, зарегистрированного в отношении однородных товаров. Учитывая изложенное, в целом его можно рассматривать как возражение, предусмотренное статьёй 28 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.12.2006 и признать правовую охрану товарного знака «Ультрафом» по свидетельству № 299141 недействительной полностью.**