

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Индустрия Стиля», г. Минск, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774240, при этом установлено следующее.

AQUASANITA

Словесное обозначение по заявке №2020774240, поданной 25.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774240.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: **SANITA** по свидетельству

№679101 с приоритетом от 29.11.2017, **SANITA LUXE** по



свидетельству № 674105 с приоритетом от 29.11.2017, по
свидетельству №409036 с приоритетом от 06.04.2009 (срок действия регистрации



продлен до 06.04.2029), по свидетельству №409352 с приоритетом от
06.04.2009г. (срок действия регистрации продлен до 06.04.2029),



по свидетельству №216942 с приоритетом от 25.10.2001 (срок
действия регистрации продлен до 25.10.2021), зарегистрированными на имя
Общества с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор», Самарская
область, в отношении однородных товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ;

САНИТА

- с товарным знаком **SANITA** по свидетельству №578570 с
приоритетом от 02.12.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной
ответственностью "Авалон", 142800, Московская обл., г. Ступино, в отношении
однородных товаров 21 класса МКТУ;

САНИТА

- с товарным знаком по свидетельству №166811 с
приоритетом от 18.03.1997 (срок действия регистрации продлен до 18.03.2027),

зарегистрированным на имя Акционерного общества «Санита», Ленинградская обл., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 25.02.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, не имеет словарного значения, при этом выполнено в латинице, что позволяет применять к его прочтению основные правила, определяющие место словесного ударения в английском языке;

- при звуковом воспроизведении слова «AQUASANITA» ударение падает на первую часть слова, что, соответственно, формирует у потребителя восприятие обозначения с акцентом на элементе «AQUA»;

- заявитель отмечает, что элемент «AQUA» не может восприниматься слабым элементом. Косвенно данный вывод подтверждается практикой Роспатента за 2021 года, так, например, в предоставлении правовой охраны знаку «AQUASAN» по международной регистрации № 1602873 было отказано, в связи с тем, что данный знак сходен до степени смешения со следующими обозначениями «AQUASIL», «АКВАСИЛ», «AQUASOL», «АКВАСОЛ», «АКВАЗАН AQUAZANUM», «AQUAMAN», «aquatan», в силу того, что содержат одинаковую часть «AQUA» и «АКВА». Таким образом, можно сделать вывод, что часть «AQUA» является сильным элементом;

- заявитель отмечает, что в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства экспертизой сделан вывод о способности ввести в заблуждение относительно производителя не со ссылкой на знаки «Sanita», «САНИТА SANITA», «Санита», хотя они принадлежат производственным предприятиям, а именно в связи с фактическим использованием обозначения «AQUASANITA», что, по нашему мнению, свидетельствует о фактическом признании существенного отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков, исключающего возможность ассоциации указанных обозначений друг с другом как принадлежащих одному производителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020774240 для всех заявленных товаров.

С возражением заявителем была представлена распечатка статьи «Тенденции и основные правила, определяющие место словесного ударения в английской и русском языке» 2010, И.Л. Фунтова – [1].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2020) поступления заявки № 2020774240 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

AQUASANITA

Заявленное обозначение

по заявке №2020774240

представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Словесный элемент представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух частей «AQUA-» и «-SANITA». Такому восприятию способствует то, что российскому потребителю хорошо известно слово «AQUA», благодаря широкому использованию в речи в значении вода, водный, в частности, в слове aqua park (водный парк), и слово «SANITA», что подтверждается большим количеством зарегистрированных товарных знаков, (например, противопоставленные товарные знаки (1-7)), включающих словесный элемент «sanita».

При этом коллегия отмечает, что элемент «AQUA» в заявленном обозначении применительно к товарам 11, 21 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки, является слабым элементом в силу, частого его использования различными лицами, а также в некоторых товарных знаках признанный неохраняемым элементом, например: зарегистрированные

товарные знаки:  по свидетельству №734748 (где «AQUA» -

неохраняемый элемент);  по свидетельству №828571 (где «AQUA» -

неохраняемый элемент); **AQUA STORY** по свидетельству №774457; 

по свидетельству №717619;  по свидетельству №683039;

Aqua Montis по свидетельству №673019 (где «AQUA» - неохраняемый элемент) и другие.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

-  по свидетельству №679101 – (1);

-  по свидетельству № 674105 – (2);

,  по свидетельству №409036 – (3);

-  по свидетельству №409352 – (4);



- по свидетельству №216942 – (5);

САНИТА

- **SANITA** по свидетельству №578570 – (6);

- **САНИТА** по свидетельству №166811 – (7).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

Если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

В противопоставленном товарном знаке (3) словесный элемент «Самара» является неохраняемым элементом.

В противопоставленных знаках (2, 4) словесные элементы «SANITA» и «LUXE» не образуют словосочетания, так как слово «SANITA» в отношении товаров 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ является фантазийным, в то время, как слово «LUXE» в переводе с английского языка на русский язык означает люкс, люксовый, роскошь (см. Яндекс-переводчик), следовательно, они воспринимаются как два самостоятельных элемента и правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу. При этом коллегия отмечает, что слово «SANITA» является оригинальным и сильным элементом, а слова «LUXE», исходя из его семантики – слабым элементом данных товарных знаков.

Коллегия также обращает внимание, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В связи с чем в противопоставленных знаках (3, 4) основным элементом является слово «SANITA».

Кроме того, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «Т» в слове «SANITA» противопоставленного товарного знака (1) и буквы «S» в слове «SANITA» противопоставленного товарного знака (5), слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «SANITA».

С учетом изложенного выше, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках (1-7) несут словесные элементы «AQUASANITA» - «SANITA / САНИТА».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «SANITA» фонетически тождественный словесным элементам «SANITA / САНИТА» противопоставленных знаков (1-7), что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент «AQUASANITA» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в то время, как слово «SANITA» (САНИТА – его транслитерация) в переводе с итальянского языка на русский язык означает здравоохранение, см. Яндекс-переводчик). Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений

С точки зрения визуального признака сходства выполнение словесного элемента заявленного обозначения и словесных элементов «SANITA» противопоставленных товарных знаков (1-6) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Что касается противопоставленных товарных знаков (3, 4, 5), то заявленное обозначение и данные знаки имеют ряд отличий (наличие изобразительного элемента в знаках (3, 4) и оригинально исполненного словесного элемента в знаке (5)), вместе с тем, высокая степень сходства словесных элементов «SANITA», который является основным в заявленном обозначении и словесных элементов «SANITA / САНИТА», которые несут в противопоставленных товарных знаках (1-7) основную индивидуализирующую нагрузку, позволяет признать их сходными в целом.

Что касается довода заявителя относительно того, что элемент «AQUA» не может восприниматься слабым элементом, что подтверждается, по мнению заявителя, решением Роспатента, в котором знаку «AQUASAN» по международной регистрации №1602873 было отказано в связи с тем, что указанный знак сходен до степени смешения со следующими обозначениями «AQUASIL», «AKBACIL», «AQUASOL», «AKBACOL», «AKBAZH AQUAZANUM», «AQUAMAN», «aquatan», то коллегия

отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ и товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3, 4, 5) однородны, поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как «устройства водораспределительные и санитарно-технические», либо «устройства для освещения», либо «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки», либо «устройства для охлаждения», либо «устройства для сушки», соответственно, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Заявленные товары 21 класса МКТУ и товары 21 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3, 4, 5, 6) однородны, поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как «утварь и посуда бытовая», либо «предметы домашней утвари туалетные», либо «устройства для чистки и уборки», соответственно, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 5), и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (7) однородны, поскольку относятся к родовой группе услуг «продвижение товаров, которые включают в себя рекламу и торговлю», имеют одно назначение и круг потребителей.

В возражении однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №679101, №674105, №409036, №409352, №216942, №578570, №166811 в отношении однородных товаров 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2021.