

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, рассмотрела возражение от 18.09.2012, поданное ООО «Акватеп», г.Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702055, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011702055 было подано 31.01.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «POLYPACS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702055 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «POLYPACS» сходно до степени смешения со знаком «POLIPOX» по международной регистрации №662498, которой ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, которые также однородны услугам 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено по фонетическому признаку.

В возражении от 18.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, товары 01 класса МКТУ «chemicals, namely synthetic resins, hardener for synthetic resins and diluents used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry» (химические вещества, а именно: синтетические смолы, отвердители для синтетических смол и растворители, используемые в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, неоднородны товарам 01 класса МКТУ «ионообменные смолы; коагулянты», в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2011702055.

Заявитель дает в своем возражении определения понятий «коагулянт», «смола» и делает вывод о неоднородности этих товаров, что обусловлено их различием по роду, виду и области применения.

Заявитель также просит ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: продвижение товаров [для третьих лиц]; продвижение [для третьих лиц] товаров, относящихся к товарам 01 класса МКТУ, а именно коагулянтов.

В возражении отмечено, что заявитель давно использует словесное обозначение «POLYPACS» для маркировки именно коагулянтов, в силу чего потребитель ассоциирует это слово с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702055.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии упаковки товаров, маркированных заявленным обозначением;
- справочная информация об области применения коагулянтов;
- рекламная брошюра и CD диск;
- копии контрактов и спецификаций;
- копия паспорта (сертификата) качества;
- копии китайских таможенных деклараций;
- выписка из листка технической информации; выписка из паспорта безопасности;
- копии протоколов сертификационных испытаний;
- копии экспертных заключений о соответствии реагентов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
- копии договоров на поставку товаров, маркированных заявленным обозначением, приложений, счетов, спецификаций;
- копии таможенных деклараций;
- копии товарных накладных, счетов-фактуры.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.01.2011) поступления заявки №2011702055 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «POLYPACS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «POLIPOX», выполненное строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «P».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического сходства словесных элементов «POLYPACS» и «POLIPOX», которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, числом слогов, близостью состава гласных и согласных звуков, что в возражении заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, показал следующее.

Как указал заявитель в возражении коагулянты – это коагулирующие агенты (от лат. *coagulo* – вызываю свертывание, сгущение), вещества, введение которых в жидкую среду, содержащую мелкие частицы какого-либо тела, вызывает коагуляцию, т.е. слипание этих частиц. Коагулянты применяют для выделения ценных промышленных продуктов из отходов производства в различных технологических процессах, а также при очистке воды от природных и бытовых загрязнений.

Ионообменные смолы – синтетические высокомолекулярные (полимерные) органические иониты. (см. Яндекс. Словари)

Таким образом, товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, относятся к одной родовой группе: к химическим веществам, а именно, к химическим реагентам и смолам синтетическим, что позволяет признать их однородными товарами.

Перечень услуг 35 класса МКТУ с учетом корректировки заявителя, тесно связан с товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку касается продвижения этих товаров (коагулянтов).

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, следует признать однородными не только товары 01 класса МКТУ, но и связанные с этими товарами услуги 35 класса МКТУ.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702055, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2012.