

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 04.06.2014, поданное ООО «Терсь», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438469, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «PUROLATOR» по заявке №2010726178 с приоритетом от 12.08.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2011 за №438469 на имя компании Пьюролэйтор Фильтерс НА ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 04, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время наименование компании изменено на МАНН+ХУММЕЛЬ Пьюролэйтор Фильтерс ЛЛС (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №438469 представляет собой



комбинированное обозначение , в котором словесный элемент «PUROLATOR», занимающий доминирующее положение, выполнен стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой две жирные линии, огибающие букву «Р» и проходящие над словесным элементом.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №438469

произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «PUROLAT» по свидетельству №205080, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и семантическим сходством входящих в их состав словесных элементов «PUROLATOR» и «PUROLAT».

В возражении отмечено, что однородность товаров 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 01, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №205080, очевидна, так как они относятся к фильтрам и фильтрующим материалам для фильтрации жидкостей.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на заявку №2013714537, которая была им подана 29.04.2013 на регистрацию товарного знака «ПУРОЛАТ» в отношении товаров 01, 07, 09, 11, 17, 21 и услуг 35, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака «ПУРОЛАТ» в отношении товаров 07 класса МКТУ экспертиза сослалась на оспариваемый товарный знак, что, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает его вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438469 недействительным в отношении **всех** товаров 04, 07, 12 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением от 04.06.2014, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании товарного знака по свидетельству №438469, поскольку, во-первых, перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №205080 не включает ни товары 04, 07, 12 классов МКТУ, ни однородные им товары или услуги, во-вторых, исходя из содержания Интернет-сайта ООО «Терсь», лицо, подавшее возражение, производит исключительно фильтрующие материалы для очистки воды, которые не имеют отношения к жидкостям, фильтрам и фильтрующим системам для транспортных средств, в-третьих, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации товарного знака по заявке №2013714537 только в отношении товаров 07 класса МКТУ, которые лицо, подавшее возражение, не производит.

В отзыве правообладателя приведен анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, на основании которого сделан вывод об отсутствии однородности между товарами 01 и 17 классов МКТУ, относящимися к фильтрующим материалам и химическим веществам, предназначенным для промышленных целей, и товарами 07, 12 классов МКТУ, относящимися к готовым фильтрам, фильтрующим системам и их элементам, т.е. приборам, устройствам, аппаратам.

Правообладатель также полагает, что товары 21 класса МКТУ «фильтры бытовые», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными с промышленными фильтрами, включенными в 07 и 12 классы МКТУ оспариваемой регистрации, в силу их различного назначения.

Товары 04 класса МКТУ «жидкости для транспортных средств и моторов, в том числе масла, смазочные материалы, добавки нехимические для моторного топлива», включенные в перечень оспариваемой регистрации, не могут быть признаны однородными ни с одним из товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и возражение не содержит доводов в отношении однородности этих товаров.

Обозначение «PUROLATOR» образовано от словосочетания «Pure Oil Later» (в переводе с английского языка – чистое масло на выходе) и впервые было

использовано для маркировки изобретенного в 1923 году первого масляного фильтра, установленного на автомобиле. С 1984 года фильтры, маркированные обозначением «PUROLATOR», производятся для российских (советских) автомобилей марки ВАЗ.

В Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «PUROLATOR» (свидетельство №130829, приоритет от 05.05.1994, срок действия регистрации продлен до 05.05.2024) в отношении товаров 12 класса МКТУ, владельцем которого является правообладатель.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №438469.

К отзыву приложены распечатки из сети Интернет и материалы, подтверждающие изменение наименования правообладателя.

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

С учетом даты приоритета (12.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительных прав на товарный знак «PUROLAT» по свидетельству №205080, оно имеет законный интерес в регистрации сходного товарного знака «ПУРОЛАТ» по заявке №2013714537, однако препятствием для государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака служит оспариваемая регистрация товарного знака по свидетельству №438469, что повлекло за собой столкновение интересов сторон данного спора.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №438469 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PUROLATOR», занимающим доминирующее положение в композиции товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №205080

PUROLAT

представляет собой обозначение , включающее словесный элемент «PUROLAT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров:

01 - фильтрующие материалы [необработанные пластмассы]; фильтрующие материалы [неорганические вещества]; фильтрующие материалы [растительные вещества]; фильтрующие материалы [химические вещества]; керамические материалы в виде частиц для использования в качестве фильтрующих сред; уголь активированный для фильтров; вещества для умягчения воды; химические вещества для очистки (осветления) воды.

17 - фильтрующие материалы [пенистые частично обработанные, или пленки пластмассовые].

21 - фильтры бытовые.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются полным фонетическим вхождением в слова PUROLAT в словесный элемент PUROLATOR оспариваемого товарного знака.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в противопоставленном товарном знаке оригинального шрифта, а в оспариваемом товарном знаке наличием изобразительного элемента в виде двух жирных линий, однако, учитывая фонетическое сходство словесных элементов «PUROLATOR» и «PUROLAT», играющих основную индивидуализирующую роль в знаках, этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в словах «PUROLATOR» и «PUROLAT» не позволяет использовать семантический признак при анализе на сходство, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Анализ однородности товаров 04, 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 01, 17, 21 классов, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Товары 04 класса МКТУ «жидкости для транспортных средств и моторов, в том числе масла, смазочные материалы, добавки нехимические для моторного топлива», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными с товарами, включенными в 01, 17, 21 классы МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №205080, относящимся к фильтрующим материалам и бытовым фильтрам, так как эти товары принадлежат разным родовым и видовым группам товаров, которые имеют разное назначение, область применения, круг потребителей и условия реализации.

Товары 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к фильтрам и фильтрующим системам, представляющим собой сложные технические устройства специального назначения, которые используются для фильтрации масел и топлива, в частности, в моторах, двигателях транспортных средств.

Указанные товары представляют собой расширение линейки товаров, включенных в словесный товарный знак «PUROLATOR», зарегистрированный для товаров 12 класса МКТУ «запасные части и принадлежности для наземных транспортных средств, а именно маслоочистители, воздушные фильтры, бензофильтры, трансмиссионные фильтры, клапаны» (свидетельство №130829, приоритет от 05.05.1994, срок действия исключительного права продлен до 05.05.2024), владельцем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака, т.е. он обладает старшим правом на слово «PUROLATOR», ранее зарегистрированное в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

Товары 01, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к материалам и химическим

веществам, применяемым для фильтрования в фильтрах разного назначения, в том числе бытовых, используемых для очистки воды и воздуха, в промышленности и лабораторной практике.

Согласно информации из общедоступной словарно-справочной литературы, **фильтр** – это аппарат, в котором с помощью фильтровальной перегородки осуществляется разделение, сгущение или осветление неоднородных систем, содержащих твердую и жидкую (газообразную) фазы. Кроме того, фильтром называют устройства и аппараты для разделения на фракции полимерных ионов и т.д. с помощью ионитов, а также устройства, пропускающие или задерживающие звуковые или электромагнитные волны определенных частот. В зависимости от вида неоднородной системы различают жидкостные и газовые фильтры. Жидкостные фильтры по принципу действия подразделяются на фильтры периодические и фильтры непрерывного действия. К фильтрам периодического действия относятся емкостные, листовые, фильтр-прессы и патронные фильтры. К фильтрам непрерывного действия относятся барабанные, дисковые, ленточные, тарельчатые и карусельные фильтры

Фильтровальные перегородки, материалы (естественные или искусственные) - это изделия, имеющие пористую структуру (проницаемую для жидкости и газа) и применяемые для фильтрования, применяемые в промышленности и лабораторной практике. Они должны обладать следующими свойствами: 1) соответствующей пористостью (размеры пор должны быть такими, чтобы частицы осадка задерживались на перегородке), 2) химической стойкостью к действию фильтруемой среды, 3) достаточной механической прочностью, 4) теплостойкостью при температуре фильтрования. Различают гибкие и негибкие фильтровальные перегородки. К гибким относятся металлические перегородки в виде перфорированных листов и сеток из стали, меди, алюминия, никеля, серебра и др. материалов. Неметаллические фильтровальные перегородки бывают асбестовые, стеклянные, хлопчатобумажные, шерстяные, поливинилхлоридные, лавсановые и т.п. Негибкие фильтровальные перегородки могут быть жёсткие (в виде дисков, плит, патронов и листов), которые изготавливаются прессованием в формах с

последующим спеканием из керамических, металлических, стеклянных и синтетических порошков, и нежёсткие, состоящие из соприкасающихся (но не связанных жестко) частиц каменного, древесного и животного углей, кокса, диатомита, песка, глины и т.п. материалов (см. БСЭ-Яндекс. Словари).

Таким образом, фильтры и фильтрующие материалы относятся к разным родовым группам товаров: с одной стороны это оборудование, приборы, сложные технические устройства, а с другой стороны это вещества и материалы. В зависимости от назначения, вида неоднородной системы, подлежащей разделению, эти товары могут существенно различаться по виду, материалу, принципу действия, конструктивному выполнению, функциональному назначению и, соответственно, кругу потребителей и условиям реализации.

В силу функциональных особенностей таких товаров, как фильтры, они содержат в своем составе фильтрующие материалы как неотъемлемую составную часть, однако эти товары не являются взаимозаменяемыми, поскольку не могут использоваться отдельно друг от друга. Потребителями фильтрующих материалов являются производители фильтров и фильтрующих систем, а потребителями готовых фильтров и фильтрующих систем являются производители товаров, составной частью которых являются готовые фильтры (например, производители транспортных средств). Кроме того, указанные товары относятся к товарам производственно-технического назначения, вероятность смешения которых достаточно мала, что исключает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что стороны спора занимают различные сегменты на российском промышленном рынке: правообладатель оспариваемого товарного знака специализируется на выпуске фильтров для автомобильной промышленности, в то время как лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве углеродосодержащих фильтрующих материалов, предназначенных для очистки воды в системах водоподготовки АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, для очистки питьевой воды и промышленных стоков.

Указанное подтверждено фактом длительного сосуществования на российском рынке сходных товарных знаков по свидетельствам №130829 и №205080, принадлежащих сторонам спора, что свидетельствует о том, что в течение 13 лет эти товары не сталкивались в гражданском обороте, потребитель не смешивал товары, маркированные этими знаками, а их владельцы не усматривали нарушения своих исключительных прав.

Коллегия также полагает, что фильтры и фильтрующие системы, включенные в перечень товаров 07 и 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, не являются однородными с бытовыми фильтрами, включенными в 21 класс МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку отсутствует возможность смешения товаров производственно-технического назначения, применяемых в промышленности и предназначенных для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в данной области деятельности, и товаров бытового назначения, предназначенных для широкого круга потребителей и реализуемых через традиционные каналы (магазины бытовой техники).

Что касается таких товаров, включенных в оспариваемый товарный знак, как фильтрующие материалы, то их следует признать однородными с товарами 01, 17 классов МКТУ, включенными в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №205080, ввиду их совпадения по виду и функциональному назначению, а также кругу потребителей.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак, несмотря на отдельные отличия, в целом может ассоциироваться с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров 07 и 12 классов МКТУ, относящихся к фильтрующим материалам.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «PUROLATOR» по свидетельству №438469 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными в отношении части товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**удовлетворить возражение от 04.06.2014 и признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438469
недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтрующий
материал для вышеуказанных фильтров» и товаров 12 класса МКТУ
«фильтрующий материал для вышеуказанных фильтров».**