

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 поступившее 16.07.2014 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409873, поданное Абдуллиной Айгуль Анваровной, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 17.07.2008 по заявке № 2008722761 произведена 28.05.2010 на имя Закрытого акционерного общества «Экстракт-Фили», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), что подтверждается свидетельством № 409873.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника желтого цвета, внутри которого буквами русского алфавита синего цвета выполнен словесный элемент «Филион», имеющий оригинальную графическую проработку, включающую также белый фон и синие точки внутри пространства верхней части буквы «Ф».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 409873 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение лицо, подавшее возражение, обосновывает следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «ФИОЛИН» по свидетельству № 513950, имеющий более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Филион» и товарный знак «ФИОЛИН» по свидетельству № 513950 отличаются местоположением буквы [и] и букв [ио], имеют практически все признаки звукового сходства, а также создают одинаковое зрительное впечатление;

- поскольку словесный элемент «Филион» является единственным словесным элементом оспариваемого комбинированного товарного знака, то именно его следует сравнивать со словесным товарным знаком «ФИОЛИН»;

- обозначения «ФИОЛИН» и «Филион» ассоциируются друг с другом, следовательно, являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных услуг 35 и 43 классов МКТУ, в связи с чем вероятность смешения сравниваемых обозначений является очень высокой.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409873 недействительным в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- в поданном возражении отсутствуют сведения, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего возражение, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на товарный знак «ФИОЛИН» только 26.05.2014, то есть за два месяца до подачи возражения;

- анализ звукового сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют различные по звучанию начальные части [фил] и [фио], звучание конечных частей [он] и [ин] также различно, при этом конечные части находятся под ударением, что непосредственно влияет на произношение слов и восприятие их потребителями;

- анализ графического сходства также свидетельствует о наличии между сравниваемыми товарными знаками существенных различий: товарный знак по свидетельству № 513950 выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, оспариваемый товарный знак выполнен оригинальным шрифтом, а буква «Ф» изображена в виде «рожицы» человечка;

- проведение анализа смыслового сходства в полном объеме не представляется возможным, так как словесные элементы сравниваемых товарных знаков представляют собой искусственные слова, однако, они порождают различные ассоциации, поскольку слово «Филион» в начальной части совпадает с названием одного из районов города Москвы – района Фили, связанным с героическими событиями Отечественной войны 1812 года;

- ассоциирование оспариваемого товарного знака с этим районом, в котором находятся также одноименные парк и станция метро, обусловлено известностью для москвичей торгового центра «Филион», услуги которого индивидуализирует оспариваемый товарный знак с 2008 года, в свою очередь, товарный знак «ФИОЛИН» таких ассоциаций вызывать не может;

- с учетом выявленных звуковых и визуальных отличий товарные знаки по свидетельствам №№ 409873 и 513950 не могут ассоциироваться друг с другом, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- решением Роспатента от 17.09.2014 товарный знак по свидетельству № 513950, принадлежащий Абдуллиной А.А., признан несходным со словесным товарным знаком «ФИЛИОН» по свидетельству № 410138, принадлежащим правообладателю.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 409873.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2008) приоритета оспариваемого 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункт 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 409873



() представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника желтого цвета, внутри которого буквами русского алфавита синего цвета выполнен словесный элемент «Филион», имеющий оригинальную графическую проработку, включающую также белый фон и синие точки внутри пространства верхней части буквы «Ф».

Правовая охрана товарному предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что правообладателем товарного знака по свидетельству № 513950, который противопоставлен в возражении в качестве обоснования его мотивов, является лицо, подавшее возражение. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 513950 представляет собой словесное обозначение «**ФИОЛИН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии со свидетельством № 513950, исключительное право на противопоставленный в возражении товарный знак действует в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ с приоритетом от 10.12.2004, то есть более ранним, по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 409873 и противопоставленного товарного знака по

свидетельству № 513950 показал, что при наличии сходного состава согласных имеет место фонетическое отличие сравниваемых словесных элементов, обусловленное различным местоположением гласных звуков, которое приводит не только к различному фонетическому воспроизведению средней и конечной частей словесных элементов ([фи-ли-он] и [фи-о-лин]), но и к попаданию ударения на разные по фонетическому составу слоги ([он] и [лин]).

Различие сравниваемых товарных знаков обеспечивается также за счет разного зрительного восприятия их потребителями, благодаря наличию в оспариваемом товарном знаке оригинальной графической композиции в виде «рожицы» внутри буквы «Ф», выполняющей роль привлечения внимания и придающей дополнительную эмоциональную окраску обозначению.

Различие зрительного восприятия сравниваемых знаков обусловлено также различным графическим исполнением букв, составляющих сравниваемые слова: в товарном знаке по свидетельству № 513950 использованы заглавные буквы, выполненные по одной линии стандартным шрифтом, в то время как в оспариваемом товарном знаке словесный элемент выполнен строчными буквами с засечками, которые находятся на разной высоте по отношению друг к другу, создавая динамичный образ.

Анализ знаков по смысловому признаку сходства словесных обозначений показал, что слова «ФИОЛИН» и «Филион» в русском языке лексических значений не имеют, то есть являются фантазийными и могут способствовать возникновению различных смысловых ассоциаций.

Вместе с тем, доводы правообладателя о возникновении определенных ассоциаций в связи с восприятием оспариваемого товарного знака следует признать убедительными, поскольку, действительно, первая часть словесного элемента товарного знака по свидетельству № 409873 тождественна известному в истории страны наименованию («Фили́») «деревни вблизи Москвы (ныне в черте города Москвы), где 1(13).9.1812 состоялся военный совет, на котором решался вопрос: следует ли дать французам новое

сражение или оставить Москву без боя» (Большая энциклопедия в 62 томах. Т. 54. – М.:ТЕРРА, 2006, с. 431).

Следует отметить, что смысловые ассоциации с наименованием «Фили́» обусловлены также фактическим местонахождением торгового комплекса, индивидуализируемого оспариваемым товарным знаком (неподалеку от станции метро «Фили», район города Москвы «Филевский парк»).

Подобных смысловых ассоциаций противопоставленный товарный знак не вызывает.

С учетом вышеизложенного сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и не могут смешиваться потребителями, следовательно, являются несходными.

Что касается однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечнях сравниваемых регистраций, то они являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род, что, в свою очередь, не оспаривается правообладателем.

Вместе с тем, с учетом установленного несходства товарных знаков по свидетельствам №№ 409873 и 513950, наличие в перечнях однородных услуг не приводит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих услуг из одного коммерческого источника.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 409873 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 513950, а, следовательно, соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 409873.