

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.04.2015, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2015, поданное Феррум АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012731097 с приоритетом от 05.09.2012 зарегистрирован 13.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №508561 в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ФЕРРУМ», Московская обл., г.Луховицы (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Ferrum».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 08.04.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №508561 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Ferrum

- оспариваемый товарный знак с приоритетом от 05.09.2012 по свидетельству №508561 является сходным до степени смешения со

знаком **ferrum** с конвенционным приоритетом от 20.11.2002 по международной регистрации №804606, которому ранее на имя лица, подавшего возражение, была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- основным доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является его словесный элемент «Ferrum»;

- доминирование указанного словесного элемента обусловлено как более крупными размерами данного элемента по сравнению с размером других элементов оспариваемого товарного знака, так и тем обстоятельством, что данный элемент, в отличие от остальных, включенных в состав указанного товарного знака, имеет определенное смысловое значение, а именно означает «железо», что способствует акцентированию основного внимания потребителей на данном элементе;

- подобно оспариваемому товарному знаку основным доминирующим элементом знака по международной регистрации №804606 следует признать его словесный элемент «Ferrum», который в пространственном отношении значительно превосходит дополнительный изобразительный элемент и, в отличие от изобразительного элемента, имеет вполне определенное смысловое значение, как было отмечено выше;

- дополнительные несходные графические элементы, включенные в состав сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом;

- таким образом, степень сходства сравниваемых обозначений, по сути, определяется сходством их основных доминирующих словесных элементов «Ferrum»;

- сравниваемые обозначения фонетически тождественны, поскольку произношение сравниваемых слов полностью совпадает;

- общее впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений одинаково, поскольку сравниваемые обозначения выполнены буквам одного алфавита, а их шрифтовое исполнение не отличается существенно от стандартного написания;

- сопоставляемые обозначения представляют собой лексическую единицу английского, немецкого и латинского языков, имеющую вполне определенное смысловое значение, а именно «железо»;

- таким образом, в сопоставляемых обозначениях заложены одинаковые понятия и идеи, что свидетельствует об их смысловом тождестве;

- часть товаров 7 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №508561, а именно: «машины заверточные» однородна товарам 7 класса МКТУ противопоставленного знака, который охраняется на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров: «машины для пищевой промышленности; центробежные (центрифужные) машины для постоянной или прерываемой фильтрации»;

- согласно Большой Советской Энциклопедии «заверточная машина» - это автомат или полуавтомат для завертки массовых изделий поштучно (конфеты, мыло и т.д.) или в определенном количестве (пачки печенья, сахара и т.д.). Заверточная машина обычно состоит из заверточного механизма, транспортных устройств для приема, перемещения и выдачи изделий, рулонов с оберточным материалом или магазина с готовыми этикетками, склеивающего аппарата и иногда счетного устройства;

- заверточные машины повсеместно применяются в пищевой промышленности для завертывания (упаковывания) пищевых продуктов, прежде всего, кондитерских изделий;

- следовательно, «заверточные машины» однородны «машинам для пищевой промышленности», поскольку сравниваемые товары соотносятся как род-вид, имеют одинаковую область применения (для пищевой промышленности), как правило, схожие условия сбыта и представляют интерес для одной и той же категории потребителей;

- товары «центробежные (центрифужные) машины для постоянной или прерываемой фильтрации», указанные в перечне противопоставленной международной регистрации находят широкое применение во многих сферах деятельности, в том числе в пищевой промышленности для сепарирования определенных суспензий в процессе переработки пищевых продуктов, а также в целях очищения (фильтрации) последних (например, для очистки спирта, других жидкостей);

- данное обстоятельство делает указанный товар также однородным по отношению к «заверточным машинам» оспариваемой регистрации, поскольку сравниваемые товары могут иметь одинаковую сферу применения и представлять интерес для одних и тех же потребителей;

- ввиду изложенного, товарный знак по свидетельству №508561 в отношении товаров 7 класса МКТУ «машины заверточные» ассоциируется в целом со знаком по международной регистрации №804606, что подтверждает возможность смешения данных обозначений в гражданском обороте;

- оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение - Ferrum AG (Феррум АГ), представлена словом «Ferrum», которое является сходным с оспариваемым товарным знаком;

- дополнительный словесный элемент AG, содержащийся в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, носит описательный характер, поскольку является указанием на организационно-правовую форму предприятия, и, таким образом, не обладает различительной способностью и, соответственно, не влияет на оценку степени сходства объектов;

- компания Ferrum AG создана и зарегистрирована в 1972 году, о чем имеется соответствующая запись в Торговом реестре кантона Ааргау;

- согласно данному документу предметом деятельности доверителя является машиностроение;

- таким образом, право на сходное фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- компания Ferrum AG - ведущий производитель машин и центрифуг, промышленного применения, в том числе для пищевой промышленности, экспортирующий свою продукцию в более чем 60 стран мира;

- продукция лица, подавшего возражение, уже длительное время представлена на российском рынке;

- компания Ferrum AG поставляет товары (однородные с заверточными машинами) в адрес крупных российских производителей в значительных объемах;

- лицо, подавшее возражение, проводит широкомасштабную рекламную деятельность, направленную на продвижение и стимулирование продаж своей продукции, в частности, путем издания соответствующих фирменных буклетов и каталогов на русском языке;

- таким образом, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- наличие товарного знака по свидетельству №508561 создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя;

- в связи с этим компании Ferrum AG может быть нанесен ущерб, как в виде упущенной выгоды, так и в виде прямых расходов, которые потребуются для устранения негативных последствий смешения, в связи с чем лицо, подавшее

возражение, заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №508561 недействительной в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины заверточные».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка знака по международной регистрации №804606 из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» [1];
- распечатки из различных словарно-справочных источников [2];
- копия выписки из Торгового реестра кантона Ааргау с переводом на русский язык [3];
- контракты с приложениями и дополнениями [4];
- международные товарные накладные с переводом на русский язык [5];
- счета с переводами на русский язык [6];
- каталог продукции [7];
- распечатки из сети Интернет [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №508561 в установленном порядке был ознакомлен с возражением компании Феррум АГ, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №508561 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно статье 8а Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами

собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №508561 с приоритетом от 05.09.2012 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Ferrum», выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита черного цвета с заглавной буквы «F». Справа от словесного элемента размещен параллелограмм, образованный точками черного цвета. Словесный элемент и параллелограмм подчеркнуты снизу горизонтальной прямой линией черного цвета. Над буквами «errum» словесного элемента по горизонтали размещена прерывистая прямая линия, образованная точками черного цвета, которая соединена с параллелограммом.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается швейцарской компанией Ferrum AG (Феррум АГ) в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины заверточные» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак  по международной

регистрации №804606, словесный элемент которого тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака, и собственно наименование его юридического лица тождественно словесному элементу оспариваемого товарного знака, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561.

Противопоставленный по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса знак по международной регистрации №804606 с конвенционным приоритетом от 20.11.2002, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, представляет

собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ferrum», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета жирным шрифтом, близким к стандартному. Над словесный элементом по горизонтали размещена прямая линия черного цвета, переходящая в верхний элемент буквы «f».

Сравнительный анализ оспариваемого  и  противопоставленного знаков показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают в качестве основных индивидуализирующих элементов (визуально доминируют, имеют смысловое значение и в большей степени акцентируют на себе внимание потребителя) тождественные по смыслу и звучанию слова «FERRUM» (железо), а, кроме того, имеют графические признаки сходства (выполнены буквами латинского алфавита видами шрифтов, близкими к стандартному, и имеют сходное композиционное построение – слова сверху подчеркнуты горизонтально ориентированными линиями, которые «сливаются» с верхней частью буквы «F»).

По вопросу однородности товаров 07 класса МКТУ «Machines pour l'industrie alimentaire; centrifugeuses pour la filtration à action continue ou

discontinue» (машины и оборудование для пищевой промышленности; центрифуги для фильтрации непрерывного или прерывного действия), в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №804606 на территории Российской Федерации, и товаров 07 класса МКТУ «машины заверточные», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561, установлено следующее.

Заверточная машина - автомат или полуавтомат для упаковывания небольших изделий массового спроса поштучно (конфеты, мыло, лезвия для бритв) или небольшими партиями (пачки печенья, сигареты, пакетированный чай и т.д.) (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 17, Москва, ТЕРРА, 2006, с. 195).

Таким образом, заверточные машины могут быть использованы как один из элементов в цикле пищевого производства.

Центрифуга – 1. Аппарат для механического разделения смеси на составные части под действием центробежной силы. 2. Устройство, создающее перегрузки под действием центробежной силы (для испытания аппаратуры, тренировки летчиков, космонавтов) (см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 906).

Из представленных к возражению документов [8] усматривается, что центрифуги также могут быть использованы в пищевой промышленности для частичного или полного устранения жидкостей в регулируемых условиях (вода, масла, жиры, соки, сахар...) при переработке пищевых продуктов.

Таким образом, сопоставляемые товары 07 класса МКТУ соотносятся между собой как род/вид («машины и оборудование для пищевой промышленности» и «машины заверточные»), либо имеют общее назначение («машины заверточные» и «центрифуги для фильтрации непрерывного или прерывного действия» могут использоваться в пищевой промышленности),

совпадает круг их потребителей (специализирующиеся на пищевом производстве предприятия), в силу чего они признаны коллегией однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана товарному по свидетельству №508561 в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины заверточные» предоставлена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №804606, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561 также оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно представленным документам [3] установлено, что компания Ferrum AG, специализирующаяся на машиностроении, была создана на территории Швейцарии 11.01.1972, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В указанном фирменном наименовании основным индивидуализирующим элементом является слово «Ferrum», фонетически и семантически тождественное словесному элементу оспариваемого товарного знака, а элемент «AG» указывает на организационно-правовую форму юридического лица (AG – общепринятое сокращение от немецкого «Aktiengesellschaft» - акционерное общество).

В соответствии с представленными контрактами [4] лицо, подавшее возражение, поставляло на территорию Российской Федерации пульсационные центрифуги и их комплектующие части.

В каталоге продукции [7] пульсационные центрифуги компании Ferrum AG позиционируются как оборудование, используемое для химии основных материалов, агро- и нефтехимии. Также в каталоге имеется указание на возможность адаптации оборудования для конкретной области применения с

учетом требований заказчика. Однако материалы возражения не содержат документов, позволяющих говорить о том, что приобретенные ОАО «Волжский Оргсинтез», ООО «КамЭнергоРемонт», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» [4] пульсационные центрифуги были адаптированы и предназначались для использования в пищевом производстве.

Таким образом, из представленных к возражению документов не усматривается, что компания Ferrum AG поставляла на территорию Российской Федерации машины или оборудование (центрифуги) для пищевой промышленности, то есть товары, однородные товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561.

В силу изложенного, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №508561 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса признаны коллегией недоказанными.

Ввиду отсутствия сведений об использовании на территории Российской Федерации оборудования компании Ferrum AG в области пищевой промышленности у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №508561 способна ввести потребителей (специализированные предприятия по производству пищевой продукции) в заблуждение относительно изготовителя оспариваемых товаров 07 класса МКТУ, относящихся к оборудованию, используемому в пищевой промышленности.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №508561 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса также признаны коллегией недоказанными.

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

удовлетворить возражение от 07.04.2015 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №508561 в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины заверточные».