

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 25.02.2014, поданное компанией Bayer Aktiengesellschaft, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 438457, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 438457 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2011 по заявке № 2010724840 с приоритетом от 30.07.2010 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРУСХИМ», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ПРЕСТИЖИТАТОР», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 420508 («ПРЕСТИЖ») и 193136 («PRESTIGE»),

зарегистрированных в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ и используемых в отношении производимого им пестицида;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 420508 и 193136, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу фонетического вхождения противопоставленных товарных знаков («ПРЕСТИЖ», «PRESTIGE») в оспариваемый товарный знак («ПРЕСТИЖИТАТОР»), в котором начальное слово «ПРЕСТИЖ» акцентирует на себе внимание;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового размера и цвета и имеют близкий состав букв;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» является производным от слова «ПРЕСТИЖ», образованным суффиксальным способом, то есть путем присоединения к основе слова «ПРЕСТИЖ» постфикса «-ИТАТОР»;
- 6) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду известности лица, подавшего возражение, и его продукции;
- 7) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 05 класса МКТУ ввиду того, что маркируемая им упаковка продукции

правообладателя имеет некоторое визуальное сходство с упаковкой аналогичной продукции лица, подавшего возражение, маркированной противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- распечатки сведений о товарных знаках [1];
- судебные акты [2];
- сведения из Интернета о лице, подавшем возражение, и его продукции [3];
- выписки из Торгового реестра с информацией о лице, подавшем возражение [4];
- сведения из Интернета о правообладателе и его продукции [5];
- фотографии продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя [6];
- социологический отчет ВЦИОМ [7].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2014, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они отличаются количеством слогов и звуков, составом звуков и ударением;
- 2) не имеется каких-либо оснований для вывода о наличии фонетического вхождения одного обозначения («ПРЕСТИЖ») в другое («ПРЕСТИЖИТАТОР»), так как оспариваемый товарный знак не содержит форманты «ПРЕСТИЖ», а произвольное вычленение лицом, подавшим возражение, части «ПРЕСТИЖ-» из слова

«ПРЕСТИЖИТАТОР» не соответствует правилам фонетики, поскольку данное слово состоит из неделимых фонетических единиц (слогов) – «прес-ти-жи-та-тор», то есть недопустимо разрывать слог «жи», отделяя согласный звук «ж» от следующего за ним гласного звука «и» (иное же слоговое деление в слове «ПРЕСТИЖ» – «прес-тиж»);

- 3) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством букв и составом букв;
- 4) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» – фантазийное, а слово «ПРЕСТИЖ» – лексическая единица с определенным смысловым значением («авторитет, влияние»);
- 5) упомянутая в возражении часть «-ИТАТОР» единого (неделимого) слова «ПРЕСТИЖИТАТОР» в соответствии с правилами словообразования никак не является постфиксом и не образует того или иного значимого слова;
- 6) в отличие от анализа критериев сходства сравниваемых обозначений, установленных соответствующими нормами права, выводы социологического опроса по вопросам сходства сравниваемых обозначений носят лишь вспомогательный характер и не являются надлежащим доказательством по делу, а результаты опроса относительно сходства упаковок товара вовсе не относятся к предмету рассматриваемого возражения, поскольку сравниваемые товарные знаки являются исключительно словесными;
- 7) лицо, подавшее возражение, действительно является известным производителем различных товаров, но отсутствуют какие-либо доказательства широкой известности в России препарата «ПРЕСТИЖ», а доводы возражения о внешнем виде упаковок продукции лица,

подавшего возражение, и правообладателя никак не относятся к сопоставляемым словесным товарным знакам, ввиду чего не имеется никаких доказательств наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены копии страниц Большого лингвистического словаря [8].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.07.2010) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

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

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПРЕСТИЖИТАТОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении выполненные в одну строку и без пробелов шрифтовые единицы одинакового размера и цвета образуют единое (неделимое) слово, которое не обнаруживается в тех или иных словарях, то есть является фантазийным.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 30.07.2010 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 420508 с приоритетом от 22.09.2009 представляет собой словесное обозначение «ПРЕСТИЖ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Престиж – это принадлежащий кому-чему-нибудь авторитет, влияние (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 193136 с приоритетом от 17.02.1999 представляет собой словесное обозначение «PRESTIGE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Слово «PRESTIGE» в переводе с английского и французского языков означает «авторитет, престиж» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («ПРЕСТИЖИТАТОР» – «ПРЕСТИЖ», «PRESTIGE») показал, что они сильно различаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов (5 слогов – 2 слога), звуков (13 звуков – 7 звуков) и составом звуков (совпадают лишь 7 звуков из 13), причем полностью различаются их конечные части.

Необходимо отметить и то, что в соответствии с правилами слогоделения в русском языке слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» состоит из пяти неделимых фонетических единиц (слогов) – «прес-ти-жи-та-тор», а слово «ПРЕСТИЖ» имеет только два слога – «прес-тиж». При этом у них совпадает всего лишь один слог – «прес», так как недопустимо разрывать слог «жи», отделяя согласный звук «ж» от следующего за ним гласного звука «и».

Исходя из данного обстоятельства, не имеется каких-либо оснований для вывода о наличии в слове «ПРЕСТИЖИТАТОР» фонетически обособленной

форманты «ПРЕСТИЖ». Следовательно, довод возражения о наличии фонетического вхождения одного обозначения в другое является необоснованным и ошибочным.

Кроме того, в соответствии с правилами ударения в пятисложных словах, к которым относится оспариваемый товарный знак, в силу тенденции к ритмическому равновесию ударение падает на четвертый (предпоследний) слог, отсутствующий в противопоставленных товарных знаках.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки в целом не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Сравниваемые товарные знаки («ПРЕСТИЖИТАТОР» – «ПРЕСТИЖ») различаются также и по графическому критерию сходства обозначений ввиду значительной разницы визуальной длины, а именно, количеством букв (13 букв – 7 букв) и составом букв (совпадают лишь 7 букв из 13), а противопоставленный товарный знак «PRESTIGE» производит совершенно иное общее зрительное впечатление в силу использования в сравниваемых обозначениях букв разных алфавитов (русского – латинского).

Как было отмечено выше, слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» является фантазийным, то есть не обладает каким-либо смысловым значением, а слова «ПРЕСТИЖ» и «PRESTIGE», в свою очередь, представляют собой лексические единицы, означающие конкретные понятия – «авторитет, влияние».

Что касается довода возражения о том, что слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» является производным от слова «ПРЕСТИЖ», образованным путем присоединения к основе слова «ПРЕСТИЖ» постфикса «-ИТАТОР», то следует отметить, что данный довод является необоснованным и ошибочным, так как указанная часть «-ИТАТОР» в соответствии с правилами словообразования в русском языке никак не является постфиксом и не образует значимого слова – слово «ПРЕСТИЖИТАТОР» является фантазийным.

При этом данное фантазийное слово может ассоциироваться, скорее всего, со словом «престидижитатор» (от франц. prestidigitateur), имеющим действительно близкий состав звуков и означающим человека с очень быстрыми пальцами,

фокусника с большой быстротой и ловкостью рук (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, у сравниваемых товарных знаков отсутствует какое-либо сходство и по семантическому критерию.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному производителю. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа товаров, для которых охраняются сравниваемые товарные знаки, на предмет их однородности друг с другом.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно судебных актов [2] следует отметить, что они касаются иных товарных знаков, и сторонами споров по ним являются иные лица, ввиду чего данные акты не имеют преюдициального характера и не подлежат анализу в рамках рассматриваемого дела. Каждый из товарных знаков индивидуален, и их охраноспособность оценивается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный товарный знак по мнению лица, подавшего возражение, способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [3 – 4], свидетельствующие о его производственной деятельности в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, в том числе о выпуске им пестицида «ПРЕСТИЖ».

Однако необходимо отметить, что не имеется каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о фактах введения указанного препарата в гражданский оборот на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам, с учетом отсутствия сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, не находит каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Что касается довода возражения о том, что маркируемая оспариваемым товарным знаком упаковка продукции правообладателя имеет некоторое визуальное сходство с упаковкой аналогичной продукции лица, подавшего возражение, маркированной противопоставленными товарными знаками, то следует отметить, что данный довод о внешнем виде таких упаковок [6] никак не относится к сопоставляемым словесным товарным знакам. Анализируются знаки только в том виде, как они были зарегистрированы.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает и документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака.

Относительно результатов социологического исследования [7] на предмет наличия у оспариваемого товарного знака сходства с противопоставленным товарным знаком «ПРЕСТИЖ» по свидетельству № 420508 и способности ввести в заблуждение потребителя необходимо отметить, что их достоверность вызывает сомнения, так как данное исследование не отвечает требованиям объективности проводимого опроса ввиду нерепрезентативности выборки (исключительно Москва и Московская область и лишь 300 человек) и отсутствия ретроспективности (опрос

проводился в ноябре 2013 года, а опрашивались покупатели соответствующего рода товаров за последние 2-3 года, то есть в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Кроме того, при проведении опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей (наводящие фразы, подсказки), а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

Демонстрация упаковок, имеющих одинаковую цветовую гамму и некоторые сходные изобразительные элементы, заведомо формировала мнение опрашиваемых еще и о сходстве исследуемых словесных товарных знаков. Тем более, что результаты опроса относительно сходства упаковок товара вовсе не относятся к предмету рассматриваемого возражения, поскольку сравниваемые товарные знаки являются исключительно словесными.

При этом опрашиваемые не являлись специалистами в области правовой охраны товарных знаков и не имели специальных знаний о предусмотренных законодательством (Правилами) определенных критериях, на основании которых сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными.

Вопросы были сформулированы исключительно в гипотетическом ключе, когда респонденту предлагалось высказать предположение относительно смоделированной ситуации. Непосредственный опыт опрашиваемых по отношению к тем или иным конкретным товарам, маркированным товарными знаками, не нашел никакого отражения в отчете.

Вместе с тем, большинство опрошенных (43,3 %) посчитало сравниваемые товарные знаки фонетически несходными, а сходными – лишь 42,5 %. Более половины респондентов (55,4 %) полагают, что сравниваемые товарные знаки принадлежат разным правообладателям, а о их принадлежности одному правообладателю высказались лишь 32,5 % опрошенных.

Оценивая изображения упаковок продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя, подавляющее большинство респондентов (88,6 %) в качестве сходных элементов назвали цветовую гамму, а названия, то есть собственно сравниваемые словесные товарные знаки, посчитали сходными лишь 9,6 %.

Большинство опрошенных (60,2 %) полагают, что данные упаковки товаров принадлежат разным производителям, а о их принадлежности одному производителю высказались лишь 33,9 % респондентов. Лишь 21,5 % опрошенных высказали ошибочное предположение о принадлежности соответствующей упаковки продукции правообладателя лицу, подавшему возражение.

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что представленный лицом, подавшим возражение, социологический отчет [7] не может служить основанием для признания доводов возражения убедительными.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, особое мнение от 06.06.2014, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 438457.