

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138, поданное Абдуллиной А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008714779 с приоритетом от 13.05.2008 зарегистрирован 02.06.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №410138 на имя ЗАО «Экстракт-Фили», 121087, Москва, Багратионовский пр-д, владение 5, стр. 45 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ФИЛИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.06.2014 выражено мнение о том, что регистрация №410138 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «ФИОЛИН» по свидетельству №513950, который имеет более раннюю дату (10.12.2004) приоритета по сравнению с оспариваемым товарным

знаком по свидетельству №410138 и зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- сравниваемые обозначения «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» отличаются только местом размещения буквы «О», имеют практически все признаки звукового сходства, а также производят одинаковое зрительное впечатление, вследствие чего ассоциируются друг с другом, а, значит, являются сходными до степени смешения;

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

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138 недействительным в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие, что оспариваемый товарный знак препятствует ведению хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, и нарушает его законные права и интересы, следовательно, лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в признании недействительным правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138;

- анализ звукового сходства сравниваемых обозначений «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» 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 и в доминирующем положении, что непосредственно влияет на разное восприятие знаков, кроме того, сравниваемые обозначения имеют разный ряд гласных звуков «И-И-О» в слове «ФИЛИОН» и «И-О-И» в слове «ФИОЛИН», определяющих звучание слов;

- вышеизложенные отличия исключают вероятность смешения сравниваемых знаков по звуковому критерию;

- анализ графического сходства также свидетельствует о наличии между сравниваемыми товарными знаками существенных различий, связанных с различным написанием средних частей сравниваемых слов «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН», и, в первую очередь, в буквах «Л» и «И», следовательно, сравниваемые товарные знаки отличаются в визуальном отношении;

- проведение анализа смыслового сходства в полном объеме не представляется возможным, так как сравниваемые товарные знаки представляют собой искусственные слова, вместе с тем они порождают различные ассоциации;

- так, слово «ФИЛИОН» в начальной части совпадает с названием одного из районов города Москвы – района Фили, и поэтому оспариваемый товарный знак ассоциируется именно с этим районом, в котором расположены одноименные парк, мемориалы на Поклонной гор, станция метро, а также торговый центр «ФИЛИОН», услуги которого индивидуализирует с 2008 года оспариваемый товарный знак по свидетельству №410138;

- звучание противопоставленного товарного знака «ФИОЛИН» ни в коей степени не напоминает звучание слова «Фили», следовательно, сравниваемые товарные знаки «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» не могут ассоциироваться друг с другом;

- с учетом выявленных звуковых и визуальных отличий, а также принимая во внимание, что сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №410138 и №513950 не могут ассоциироваться друг с другом, они не являются сходными до степени смешения;

- с момента регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №302995 прошло более 8 лет, с момента регистрации оспариваемого товарного знака – более 4-х лет, при этом каких-либо доказательств наличия конфликтов между правообладателями этих товарных знаков не представлено.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.05.2008) 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ФИЛИОН» по свидетельству №410138 с приоритетом от 13.05.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указан товарный знак «ФИОЛИН» по свидетельству №513950, правообладателем которого является Абдуллина А.А., т.е. лицо, подавшее возражение. Наличие у лица, подавшего возражение, старших прав на указанный товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Абдуллину А.А. заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138.

Противопоставленный товарный знак «ФИОЛИН» с приоритетом от 10.12.2004 по свидетельству №513950 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Исключительное право на товарный знак по свидетельству №513950 было получено Абдуллиной А.А. в результате регистрации договора №РД0148582 от 26.05.2014 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №302995 в отношении части услуг. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №513950 действует в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ перечня услуг 35, 43 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал их идентичность, что сторонами спора не оспаривается.

Что касается сопоставительного анализа сравниваемых обозначений на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Обозначения «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, вместе с тем, порядок расположения гласных звуков в составе сравниваемых обозначений отличается («И-И-О» в слове «ФИЛИОН» и «И-О-И» в слове «ФИОЛИН»). Различный порядок расположения

гласных звуков в составе сравниваемых обозначений обуславливает наличие в них несовпадающих звукосочетаний и слогов. Так, в сравниваемых обозначениях «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» не совпадают начальные и конечные части – «ФИЛИ»/«ФИО», «ОН»/«ЛИН», отличаются звучание большинства слогов – [фи-ли-он] и [фи-о-лин]. Кроме того, под ударением в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках находятся различные по звучанию слоги - [-он] и [-лин], что также влияет на различное восприятие знаков. Следовательно, сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом отношении.

Сравниваемые товарные знаки «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» являются изобретенными словами, не имеющими определенного смыслового значения, в связи с чем провести их сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание доводы правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак «ФИЛИОН» образован от района Фили в Москве и является названием торгового центра «ФИЛИОН», расположенного в этом районе. В свою очередь противопоставленное обозначение «ФИОЛИН» таких ассоциаций не вызывает.

Что касается графического критерия сходства, то данный критерий не является определяющим при восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без какой-либо оригинальной графической проработки.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие возможности оценки сравниваемых знаков по семантическому признаку и второстепенность графического признака, основным признаком, определяющим сходство или различие сравниваемых обозначений, выступает фонетический признак сходства. В этой связи с учетом имеющихся фонетических отличий сравниваемых обозначений нет оснований для вывода об их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №410138 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ была предоставлена неправомерно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410138.