

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.03.2014, поданное компанией «Amiad Water Systems Ltd.», Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120405, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120405 с конвенционным приоритетом от 25.01.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.03.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 11, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1120405 представляет собой словесное обозначение «FILTOMAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120405 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1120405 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 11, части услуг 37, 42 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1120405 противопоставлен фонетически и визуально сходный словесный знак «Filtomatic», зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ по международной регистрации № 979638;

- фонетическое сходство знака по международной регистрации № 1120405 [1] и противопоставленного знака по международной регистрации № 979638 [2] основано на вхождении одного знака в другой, при этом отличие в один слог, стоящий в конечной позиции, не придает существенного различия сравниваемым обозначениям;

- визуальное сходство сравниваемых знаков [1] и [2] основано на использовании типовых шрифтов и латинского алфавита;

- при установлении однородности товаров/услуг были приняты во внимание их вид и назначение, при этом однородными товарам 11 класса МКТУ признаны также услуги 37 и 42 классов МКТУ, относящиеся к обслуживанию и созданию этих товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 27.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые знаки [1] и [2] разнятся фонетически по количеству и по составу фонем, что влечет за собой различное впечатление;

- графически сравниваемые знаки [1] и [2] производят разное общее впечатление (знак [1] выполнен прописными латинскими буквами; знак [2] – первая буква – прописная, остальные буквы - строчные);

- знаки [1] и [2] являются фантазийными, не обладают лексическим значением, следовательно, семантический критерий сходства словесных обозначений не играет существенной роли;

- в ВОИС было подано заявление о внесении изменений в отношении испрашиваемого объема притязаний заявленных товаров 11 класса МКТУ знака [1];

- в настоящее время перечень товаров 11 класса МКТУ знака [1] включает следующие товары: «systèmes de traitement d'eau; systèmes de filtrage d'eau; systèmes de fertigation; filtres à eau; postes de filtrage; parties, garnitures et accessoires de tous les produits précités; tous lesdits produits autres que le domaine des jardins, bassins et aquariums», а услуги 37 класса МКТУ «installation, entretien et réparation de systèmes de traitement d'eau, systèmes de filtrage d'eau et systèmes de fertigation» и 42 класса МКТУ «services d'ingénieurs et de conception dans le domaine du traitement d'eau, du filtrage d'eau et de la fertigation» оставлены без изменений.

- заявитель производит товары и оказывает услуги в довольно узкой области – в области фильтрации воды, что подтверждается испрашиваемым объемом притязаний знака [1];

- компания заявителя основана в 1962 году и является одним из крупнейших предприятий по производству не только отдельных фильтров, но и целых очистительных установок;

- поисковые системы Интернет содержат исчерпывающие сведения про фильтры компании заявителя, и при маркировке фильтров используется знак [1];

- компания владельца знака [2] основана в 1949 году и является производителем оборудования для фонтанов и садовых водоемов по двум направлениям: бытовому и профессиональному;

- специфика деятельности владельца знака [2] нашла свое отражение в объеме притязаний по международной регистрации № 979638;

- области деятельности заявителя и компании владельца знака [2] никоим образом не пересекаются и своими товарами/услугами никоим образом не могут ввести потребителей в заблуждение;

- владелец противопоставленного знака [2] предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие по поводу предоставления правовой охраны знаку [1] в отношении товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

К возражению от 27.03.2014 были приложены: копия решения Роспатента от 23.12.2013 (на 3 л.), копия заявления в ВОИС (на 6 л.), данные о компании заявителя (на 3 л.), данные поисковых систем Интернет (на 3 л.), данные о компании владельца противопоставленного знака [2] (на 6 л.), оригинал письма-согласия с переводом на русский язык (на 2 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 11, услуг 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 27.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.01.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1120405 правовая база для оценки охраноспособности 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из

товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1120405 [1] представляет собой обозначение «FILТОМАТ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 979638 представляет собой словесное обозначение «Filtomatic», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (знак [1] входит в знак [2]), визуальному (знаки [1] и [2] выполнены стандартными буквами латинского алфавита) критериям сходства словесных обозначений. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее. Товары 07, 09, 11 классов МКТУ противопоставленного знака [2], относящихся к приборам, системам для обработки и очистки воды, и товары 11, услуги 37, 42 классов МКТУ знака [1] соотносятся как род (вид), имеют общий сегмент рынка, круг потребителей и назначение.

Принимая во внимание сходство сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 23.12.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 27.03.2014.

К указанным обстоятельствам относится ограничение перечня товаров 11 класса МКТУ знака [1]. Кроме того, владелец противопоставленного знака [2] представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении ограниченного перечня товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской

Федерации в отношении товаров 11, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.03.2014, отменить решение Роспатента от 23.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120405 в отношении товаров 11, услуг 37, 42 классов МКТУ.