

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 13.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727232/50, поданное компанией Уикс-Филтрон Сп. З о.о., Польша (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009727232/50 с приоритетом от 30.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «FILTRON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 10.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 07 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «FILTRAN» по свидетельству №274536 с приоритетом от 08.04.2003 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 10.05.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «FILTRON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274536 представляет собой словесное обозначение «FILTRAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей «FILTR-»/ «FILTR-» и сходством конечных частей «-ON»/ «-AN», тождеством состава согласных (F/ F L/ L, T/ T, R/ R, N/ N) звуков и близким составом гласных звуков (O/A), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 07 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к фильтрам и имеют одно назначение.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 07 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтры для моторных транспортных средств, фильтры для машин, двигателей и механизмов, оборудования с двигателями; масляные фильтры, фильтры тонкой очистки, воздушные фильтры, фильтры для очистки воздуха, топливные фильтры, фильтрующие патроны, фильтрующие элементы, антизагрязняющие/анти-примесевые устройства для моторов, двигателей и двигатели, моторы для них». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении

однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 13.02.2012, отменить решение Роспатента от 10.05.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727232/50.