

**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 30.12.2010, поданное по поручению ООО «АйПиСолюшинс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009723793/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009723793/50 с приоритетом от 28.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Deferum», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «ДЕФЕРРИТ» (свидетельство №186406 с приоритетом от 29.12.1998), ранее

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью предприятие при НИИ КВОВ Комитета РФ «ВОДКОММУНТЕХ», 123371, Москва, Волоколамское шоссе, д. 87 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С учетом критерия определения однородности товаров и услуг, заявленные услуги 37 и 40 классов МКТУ, однородны товарам 11 класса МКТУ и взаимосвязаны с ними.

Экспертиза не может согласиться с аргументами заявителя в части несходства сравниваемых обозначений «Деферум» и «Деферрит», поскольку они представляют собой сложные слова, состоящие из приставки «Де» (латинское - De, французское De), означающей отсутствие, устранение чего-либо, и слов «Феррум» и «Феррит», в переводе с английского и латинского означающих «железо».

В возражении от 30.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнение заявленного обозначения «Deferum» с противопоставленным товарным знаком «Деферрит» показало, что сравниваемые обозначения выполнены в различных графических системах – в кириллической и латинской, состоят из разного количества букв, выполнены заглавными и строчными буквами;

- фонетический анализ рассматриваемых слов вызывает затруднения вследствие отсутствия их в лексикографических источниках, в связи с чем отсутствует и традиция их употребления в речи;

- с точки зрения словообразования и сопоставления слова «Деферрит» с рядом таких слов как «колорит», «неолит» и т.п., оно будет произноситься как [д'ьф'иэр'у т] с ударением на последнем слоге с первым твердым согласным звуком; существительное «Deferum» с точки зрения словообразования и слогового состава согласуется со словами «декорум», «гарпастум», т.е. со словами, характеризующимися вторым ударным слогом, следовательно, фонетическая транскрипция слова «Deferum» представляет собой [д'изф'эрум] с первым твердым согласным звуком;

- сопоставление приведенной транскрипции приводит к выводу о совпадении двух звуков на месте согласующихся букв – это [д’][ф’], и это фонетическое сходство анализируемых слов мизерно;

- таким образом, несмотря на определенное буквенное сходство, звуковой состав слов «Deferum» и «Деферрит» отличается, что позволяет их дифференцировать в речи;

- с точки зрения семантики у анализируемых слов нет совпадений в значениях, поскольку в русском языке эти слова отсутствуют;

- заявитель не может согласиться с возможностью деления исследуемых слов на части и использование для перевода частей переводов с разных языков;

- безосновательны доводы экспертизы о том, что русскоговорящий потребитель, для которого несвойственно знание французского и латинского языков, будет делить слова «Deferum» и «Деферрит» на приставку и остальную часть;

- приставка «де-» (латинское de-; французское de-, des-) имеет более широкое толкование, чем предложено экспертизой, например:

Де- или Дез- 1) отсутствие, отмена, устранение чего-либо; 2) движение вниз, понижение;

Де – частое сокращение для книг «Деяние Апостолов»;

ДЕ – ключевое слово китайской философии;

ДЕ – (от франц. предлога de) встречается перед фамилиями и означает дворянское происхождение их носителей;

ДЕ – бельгийская мера жидкостей;

- приставка «де-» является слабым элементом данных обозначений, а сильные элементы «феррит» и «ферум» - абсолютно не сходны ни по одному из признаков графического, звукового и смыслового сходства;

- экспертиза неверно трактует часть «-ferum» заявленного обозначения «Deferum» как перевод английского слова «Ferrum» (железо), поскольку «-ферум» содержит только одну букву «r» и не имеет смысловой нагрузки, зафиксированной хотя бы в одном русскоязычном словаре;

- экспертиза приравнивает буквенное сочетание «Феррит» слова «Деферрит» к переводу латинского слова «Ferrum» (железо), вместе с тем существуют слова, в

которых первая часть начинается с «Дефер-», но к железу это не имеет отношения, например, деферент (вспомогательная окружность, применявшаяся в геоцентрической системе мира для объяснения наблюдаемых движений планет), деферентит (воспаление семявыносящего протока);

- в свою очередь «феррит» (от лат. ferrum – железо) - это не железо и даже не его сплав, при этом данное слово используется только в металловедении – узкой сфере научного познания, знание которого не свойственно для среднего потребителя;

- «феррит» - структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – твердый раствор углерода, а также легирующих элементов в железе; твердый раствор углерода в железе иногда называют высокотемпературным ферритом;

- в поисковой системе Яндекс заявителем были выявлены ссылки на ночной клуб с подобным наименованием – «Ferum club/Ферум клуб» ([www.allcafe.info](http://www.allcafe.info)), однако, такое название экспертиза вряд ли смогла бы трактовать как образованное от слова «железо»;

- указанное еще раз подтверждает безосновательность утверждения экспертизы в отношении сходства товарного знака «Деферрит» и заявленного товарного знака «Deferum»;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений подтверждается наличием следующих регистраций товарных знаков на имя разных лиц: «DEFENDER» (свидетельство №350644), «DEFENSOR» (свидетельство №131747), «DEFENSIS» (свидетельство №242432).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009723793/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнения к возражению заявителем было представлено лингвистическое заключение по вопросу сходства словообразований «дефферрит» и «deferum».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.09.2009) поступления заявки №2009723793/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 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 имеющих 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.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Деферум», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Первая буква в слове – заглавная, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №186406 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №186406 с приоритетом от 29.12.1998 представляет собой слово «ДЕФФЕРИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 29.12.2008. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, установленными пунктом 14.4.2.2 Правил, заявленное обозначение «Deferum» и противопоставленный товарный знак «ДЕФЕРРИТ» являются сходными, поскольку характеризуются тождеством звучания начальных частей слов «defer/дефер-», совпадением большей части гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов [de-fe-rit] и [де-фе-рум].

Следует отметить, что поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод о том, что у заявленного обозначения «Deferum» и противопоставленного товарного знака «ДЕФЕРРИТ» имеется семантика, представляется неубедительным в силу необходимости домысливания. Разбиение сравниваемых обозначений на части

является субъективным и не основано на фактических данных, равно как и проставление ударений определенным образом в этих фантазийных словах.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Заявителем не оспаривалась однородность товаров и услуг заявленного обозначения с товарами противопоставленного товарного знака. Вместе с тем следует отметить, что часть товаров 11 класса МКТУ (например, «установки для очистки воды»), приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, идентична. В свою очередь такие товары как «стерилизаторы воды» соотносятся как род/вид с товарами «аппараты и машины для очистки воды», вследствие чего являются однородными. Услуги 37, 40 классов МКТУ заявленного обозначения, связанные с ремонтом, установкой и техническим обслуживанием очистных сооружений, а также с очисткой и переработкой воды, являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поэтому также рассматриваются в качестве однородных.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для которых они предназначены, позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №186406 в отношении однородных товаров 11 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций на имя разных лиц товарных знаков аналогичных заявленному обозначению, следует отметить, что экспертиза по каждой заявке в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Также следует отметить, что в Роспатент поступило обращение заявителя, несогласного с выводами коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения его возражения. Анализ поступившего обращения, в котором цитируется текст возражения от 30.12.2010, показал, что данное обращение не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 30.12.2010 и как следствие этого, неправомерности заключения коллегии по результатам его рассмотрения.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2010.**