

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 10.08.2015 возражение компании Wolf Oil Corporation N.V., Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541527, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 541527 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.2015 по заявке № 2013734912 с приоритетом от 10.10.2013 в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ на имя компании UAB «SCT Lubricants», Литва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «CHEMPIONIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 10.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем словесных товарных знаков по свидетельствам №№ 337058 («Чемпион»), 422728 («CHAMPION») и комбинированного знака  по международной регистрации № 1059799, охраняемых на территории

Российской Федерации в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 337058, 422728 и со знаком по международной регистрации № 1059799, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными, так как они имеют близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания, близкий состав букв с идентичным их расположением и близкое смысловое значение, так как слово «СHEMPIOIL» в переводе с английского языка означает «масло чемпион», поскольку состоит из «слабого» словесного элемента «OIL», характеризующего товары, и «сильного» словесного элемента «СHEMPI», являющегося сокращением от слова «CHAMPION» и несущего основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке;
- 4) товары 01, 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 01, 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, являются однородными, так как они совпадают либо соотносятся как вид-род;
- 5) лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою деятельность в одном и том же сегменте экономики – занимаются производством смазочных материалов для двигателей, при этом оформление упаковок поставляемой ими на российский рынок



продукции является сходным

;

- 6) аргументы данного возражения подтверждаются практикой Роспатента и некоторыми решениями судов иностранных государств.

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

К возражению были приложены распечатки сведений из Интернета, в том числе из онлайн-словарей [1], копии фотографий, счетов и таможенных деклараций [2], распечатки сведений о знаках лица, подавшего возражение, и правообладателя [3], копия судебного акта Литовской республики по иску о прекращении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, действий недобросовестной конкуренции и о возмещении имущественного ущерба [4].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2015, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки никак не являются сходными, так как они отличаются составом звуков и букв, шрифтовым исполнением и смысловым значением, так как оспариваемый товарный знак «СНЕМРІОІL» является фантазийным (изобретенным правообладателем) единым словом, образованным путем соединения сочетаний начальных букв «СНЕМ», «PI» и «OIL» в английских словах «chemistry» («химия»), «pioneer» («пионер») и «oil» («масло»), а слово «CHAMPION», в свою очередь, в переводе на русский язык имеет строго определенное значение – «чемпион», то есть лицо, победами в состязаниях добившееся первенства в той или иной области спорта;
- 2) товары, индивидуализируемые сравниваемыми знаками, предназначены для определенного круга потребителей (технических специалистов по обслуживанию транспортных средств и автолюбителей), осведомленных об этих товарах и проявляющих большее внимание к выбору такой продукции, в силу чего вероятность их смешения на рынке минимальна;

- 3) правообладатель является одним из ведущих производителей смазочных материалов (годовой объем производства – 60-70 тыс. тонн, линейка выпускаемой продукции – более 100 видов) и имеет обширную сеть сбыта своей продукции по всей Европе и в странах СНГ, находится под управлением компании SCT GmbH (Германия);
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки сосуществуют во многих странах мира;
- 5) из решения Пятой Апелляционной Коллегии Офиса по гармонизации внутреннего рынка (Европейского ведомства по товарным знакам) от 31.10.2014 и из решения Германского патентного ведомства от 27.08.2014 следует то, что оспариваемому знаку «СHEMPIOIL» должна быть предоставлена правовая охрана в отношении всех приведенных в перечне товаров, соответственно, на территории Европейского Союза и в Германии, так как у принадлежащих правообладателю знака «СHEMPIOIL» по международной регистрации № 1076327 и зарегистрированного в Германии товарного знака «СHEMPIOIL» № 30 2010 060 748 и, с другой стороны, у принадлежащего лицу, подавшему возражение, противопоставленного знака «СHAMPION» по международной регистрации № 1059799 отсутствует вероятность их смешения друг с другом на рынке соответствующих товаров;
- 6) различительная способность слова «СHAMPION» в отношении соответствующих товаров, согласно сведениям из Интернета, значительно ослаблена в результате его использования для индивидуализации своей продукции иными лицами, например, компаниями Champion Brands, LLC (США) и Champion (Китай).

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

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии упомянутых выше решений Пятой Апелляционной Коллегии Офиса по гармонизации внутреннего рынка (Европейского ведомства по товарным знакам) от 31.10.2014 и

Германского патентного ведомства от 27.08.2014 с их переводом на русский язык [5], сведения из Интернета о правообладателе и его продукции [6] и из онлайн-словарей [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены его письменные пояснения, содержащие дополнительные доводы, которые по существу повторяют мотивы поданного им возражения.

Исходя из положений пункта 4.8 Правил ППС, при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку коллегией могут быть приняты во внимание, помимо изначально представленных материалов этого возражения, с которыми был ознакомлен правообладатель оспариваемого товарного знака в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС, только сведения из словарно-справочных изданий, поэтому приложенные к вышеуказанным письменным пояснениям от 01.12.2015 документы совершенно иного характера не подлежат никакому анализу.

Вместе с тем, в вышеуказанных пояснениях лицом, подавшим возражение, было выражено также мнение о том, что решающую роль при восприятии сравниваемых знаков российскими (русскоязычными) потребителями играет именно фонетический фактор (исключительно близкий состав звуков), а семантика этих знаков и вывод об их несхожестве, в том числе и по фонетическому критерию (с учетом английского и немецкого прочтения слов и т.п.), сделанный в упомянутом выше решении Пятой Апелляционной Коллегии Офиса по гармонизации внутреннего рынка (Европейского ведомства по товарным знакам) от 31.10.2014 с позиции восприятия соответствующих слов, выполненных в латинице, жителями собственно стран Европейского Союза, носителями английского языка или хорошо владеющими английским языком, по мнению лица, подавшего возражение, никак не должны учитываться при сравнительном анализе этих же знаков, но уже применительно к территории Российской Федерации, с позиции их восприятия именно российскими потребителями, не владеющими иностранными языками.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в данных письменных пояснениях было указано и на то, что перевод на русский язык вышеупомянутого решения Европейского ведомства по товарным знакам не заверен надлежащим образом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.10.2013) 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 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 выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «СНЕМРЮИЛ».

Данное словесное обозначение выполнено слитно (без каких-либо пробелов) с использованием одинакового шрифта заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового размера и одного и того же (черного) цвета, то есть является собственно единым (неделимым) фантазийным словом, которое никак не обнаруживается в словарях и, следовательно, в целом не имеет никакого определенного смыслового значения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 10.10.2013 в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 422728 с приоритетом от 12.05.2010 представляет собой словесное обозначение «CHAMPION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1059799 с конвенционным приоритетом от 24.06.2010 представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «CHAMPION», поскольку данный словесный элемент запоминается легче, чем графический элемент в виде изображения прямоугольника, играющего второстепенную роль в знаке, а именно в качестве фона для указанного словесного элемента.

Слово «CHAMPION» в переводе с английского языка означает «чемпион, завоевавший первое место; победитель, получивший первый приз» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo Live»).

Вышеуказанные противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и данных противопоставленных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («СНЕМПИОИЛ» – «CHAMPION») показал, что соответствующие слова действительно имеют некоторые совпадения звукосочетаний, однако они существенно различаются своей фонетической длиной (фантазийное слово «СНЕМПИОИЛ» в 4 слога, а лексическая единица английского языка «CHAMPION» в английском произношении звучит исключительно двухсложно, как «чэм-пиён»), количеством звуков (8 звуков – 7 звуков), а также своим составом звуков, поскольку слово «CHAMPION» является собственно лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет совершенно иное (строго определенное) произношение – «чэмпииён», чем фантазийное слово «СНЕМПИОИЛ», которое может быть прочитано, например, как «кёмпайоил» (в английском произношении) или «кэмпииоиль» (в латинском произношении).

Сопоставляемые слова действительно выполнены одинаковым (стандартным) или близким к нему шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют совпадающие начальные буквы («СН»), но данные обстоятельства имеют второстепенное значение при сравнительном анализе соответствующих знаков в целом, которые существенно отличаются, как было отмечено выше, по фонетическому критерию и никак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «CHAMPION» является лексической единицей английского языка (означает «чемпион»), а «СНЕМПИОИЛ» – это единое (неделимое) фантазийное слово, как указывалось выше, отсутствующее в словарях и, следовательно, не имеющее какого-либо определенного смыслового значения.

Исходя из указанного обстоятельства, довод возражения о том, что слово «СНЕМРІОІЛ» переводится с английского языка как «масло чемпион», является совершенно некорректным и представляет собой исключительно субъективное мнение лица, подавшего возражение, так как им не были приведены в возражении какие-либо ссылки на те или иные словари в подтверждение его утверждения о наличии у части этого слова («СНЕМРІ») определенного смыслового значения, идентичного смысловому значению слова «CHAMPION». Сочетание букв «СНЕМРІ», в силу отсутствия его в словарях, никак не может рассматриваться в качестве какого-то общепринятого сокращения от слова «CHAMPION». К тому же следует отметить и то, что у них различны первые гласные буквы – «Е» и «А» («СНЕМРІ» – «СНАМРІОН»), то есть у них никак не совпадают даже начальные части слов.

Вместе с тем, в едином слове «СНЕМРІОІЛ» обнаруживается и сочетание букв, которое действительно воспроизводит лексическую единицу английского языка – «OIL» (в переводе на русский язык означает «жидкая смазка, масло, нефть»). Однако такое сочетание букв в составе единого (неделимого) слова никак не является каким-то отдельным (обособленным) словесным элементом, а порождение у потребителей этим сочетанием букв каких-то дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций (смысловых оттенков и образов) при восприятии ими оспариваемого товарного знака в целом обуславливает, напротив, существенное его отличие по семантическому критерию от противопоставленных знаков «CHAMPION».

К тому же правообладателем в отзыве было отмечено, что оспариваемый товарный знак «СНЕМРІОІЛ» является фантазийным (изобретенным правообладателем) единым словом, образованным путем соединения сочетаний начальных букв «СНЕМ» («кём»), «РІ» («пай») и «OIL» («оил») в английских словах «chemistry» («химия»), «pioneer» («пионер») и «oil» («масло») и уже получившим определенную известность в качестве средства индивидуализации товаров, выпускаемых именно правообладателем. Так, правообладатель является одним из ведущих производителей смазочных материалов (годовой объем производства – 60-

70 тыс. тонн, линейка выпускаемой продукции – более 100 видов) и имеет обширную сеть сбыта своей продукции по всей Европе и в странах СНГ, находится под управлением компании SCT GmbH (Германия), что следует из материалов [6].

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по свидетельству № 422728 и по международной регистрации № 1059799 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 337058 с приоритетом от 29.08.2006 представляет собой словесное обозначение «Чемпион», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 337058 («СHEMPIOIL» – «Чемпион») показал, что они также не являются сходными, так как никак не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное совершенно разным составом букв в силу применения разных (латинского – русского) алфавитов, к тому же имеют и существенные различия как по фонетическому критерию (разная фонетическая длина и разный состав звуков), так и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений (фантазийное – лексическая единица русского языка с определенным смысловым значением).

Товары 01, 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 01, 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 337058, 422728 и по международной регистрации № 1059799, действительно являются однородными, так как они совпадают либо соотносятся как вид-род.

Однако, в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 01, 03 и 04 классов

МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 337058, 422728 и по международной регистрации № 1059799 никак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Что касается довода возражения о том, что оформление упаковок поставляемой лицом, подавшим возражение, и правообладателем на российский рынок продукции



является сходным , то следует отметить, что сравнительному анализу в рамках рассматриваемого дела по соответствующему возражению подлежат исключительно товарные знаки в том виде, в котором им была предоставлена правовая охрана в России, а вовсе не упаковки товаров и дизайнерские особенности их оформления. Однако необходимо отметить и то, что на представленных в возражении фотографических изображениях совсем не усматривается никакого сходства в использовании сравниваемых знаков.

Аргументы возражения, касающиеся практики Роспатента и решений судов тех или иных иностранных государств, коллегией не учитываются, так как административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, а юрисдикция судов иностранных государств никак не распространяется на территорию Российской Федерации. К тому же следует отметить и то, что представленный лицом, подавшим возражение, судебный акт Литовской республики [4] касается совершенно иных вопросов – о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности в связи с действиями недобросовестной конкуренции и об имущественном ущербе.

Напротив, из решения Пятой Апелляционной Коллегии Офиса по гармонизации внутреннего рынка (Европейского ведомства по товарным знакам) от 31.10.2014 и из решения Германского патентного ведомства от 27.08.2014 [5] следует то, что оспариваемому знаку «CHEMPIL» должна быть предоставлена

правовая охрана в отношении всех приведенных в перечне товаров, соответственно, на территории Европейского Союза и в Германии, так как у принадлежащих правообладателю знака «CHEMPION» по международной регистрации № 1076327 и зарегистрированного в Германии товарного знака «CHEMPION» № 30 2010 060 748 и, с другой стороны, у принадлежащего лицу, подавшему возражение, противопоставленного знака «CHAMPION» по международной регистрации № 1059799 отсутствует вероятность их смешения друг с другом на рынке соответствующих товаров.

При этом в письменных пояснениях от 01.12.2015 лицо, подавшее возражение, никак не оспаривает как сами факты принятия вышеуказанных решений Европейским и Германским ведомствами, так и сделанные ими выводы, но выражает лишь мнение о том, что соответствующие выводы о несхождении сравниваемых знаков были сделаны с позиции восприятия выполненных в латинице слов жителями собственно стран Европейского Союза, носителями английского языка или хорошо владеющими английским языком, в то время как восприятие данных знаков российскими (русскоязычными) потребителями является иным, так как они не владеют иностранными языками, в том числе английским языком.

В этой связи следует отметить, что коллегия при сравнении выполненных в латинице слов обязательно учитывает их семантику (перевод на русский язык) и состав звуков в зависимости от определенного произношения конкретных лексических единиц тех или иных распространенных иностранных языков, к которым относится, в частности, и английский язык.

Что касается отмеченного лицом, подавшим возражение, отсутствия надлежащего заверения у перевода на русский язык вышеупомянутого решения Европейского ведомства по товарным знакам, то следует отметить, что Правилами ППС не предусматриваются никакие требования к заверению перевода на русский язык документов, представляемых именно правообладателем.

Коллегия исходила из принципа добропорядочности сторон спора, и представленные правообладателем переводы документов не вызвали у коллегии никаких сомнений в их достоверности. К тому же приведенные в решении

Европейского ведомства соответствующие выводы и, следовательно, их перевод на русский язык, как было отмечено выше, сами по себе лицом, подавшим возражение, в письменных пояснениях от 01.12.2015 не опровергались.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, особое мнение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2015, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541527.