

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, рассмотрела возражение от 17.11.2011, поданное ООО «Ладога Трейдинг», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715674, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010715674 с приоритетом от 06.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 07, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде квадрата, внутри которого расположены круги разного диаметра, и выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «Filtero». Обозначение исполнено в красно-белом цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 10.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715674 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ. 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 03 и 07 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «FILTER» по международной регистрации № 780047 и с товарным знаком «FILTERUS» по свидетельству № 427099, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранние приоритеты.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.08.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении и противопоставленных знаках совпадают начальные части слов «FILTER», конечные части сравниваемых обозначений различаются;

- слово «FILTERUS» произносится как «филтерус», с четким произношением ударного слога «рус», заявленное обозначение содержит на конце букву «о», а ударение падает на второй слог, что создает различие в звучаниях сравниваемых обозначений;

- слово «FILTERUS» образовано присоединением к корню «FILTER» слога «rus», представляющего собой производное от «Russia», что создает ассоциативную связь с Россией (из России или для России);

- заявленное обозначение «FILTERO» имеет окончание «-о», что не позволяет установить его точное смысловое значение, однако ассоциируется с именем собственным;

- словесные элементы в сравниваемых обозначениях выполнены разным шрифтом, отличаются цветовым решением, имеют значительные графические отличия;

- яркое цветовое решение заявленного обозначения еще больше усиливает его отличие от противопоставленных знаков;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 427099 имеют фонетические, графические и семантические различия, благодаря чему они воспринимаются по-разному, вызывают разные ассоциации и зрительное впечатление и не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- различия между этими обозначениями подтверждается также и фактом регистрации товарного знака «FILTERUS» по свидетельству № 427099 при наличии ранее зарегистрированного товарного знака со словесным элементом «FILTERO» по свидетельству № 312476, принадлежащего заявителю, для абсолютно идентичных товаров 11 (фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; электрические фильтры для кофе; фильтры для питьевой воды), 16 (фильтры для кофе, материалы фильтровальные) и 21 (дымопоглотители бытовые, фильтры бытовые) классов МКТУ;

- в слове «FILTER» знака по международной регистрации № 780047 ударным является первый слог, тогда как в заявляемом обозначении «FILTERO» ударение приходится на второй слог;

- слово «FILTER» в переводе с английского языка имеет значение «фильтр», тогда как слово «FILTERO» является фантазийным и отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе;

- обозначение «FILTER» является словесным, при этом словесный элемент выполнен латинскими буквами оригинальным «прыгающим» шрифтом, создающим ощущение нарочитой «неряшливости»;

- в заявленном обозначении присутствует изобразительный элемент, имеющий признаки визуального доминирования;

- обозначение по заявке № 2010715674 и противопоставленный знак по международной регистрации № 780047 имеют фонетические, графические и семантические различия и не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- противопоставленные в решении Роспатента от 10.08.2011 знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- заявка № 2010715674 включает товары 03 и 07 классов, не однородные тем, для которых зарегистрирован противопоставляемый знак по международной регистрации № 780047.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2010715674 для следующего перечня товаров:

03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; красители для белья; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; препараты для заточки инструментов; туалетные принадлежности; материалы клейкие для косметических целей; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; аэрозоль для освежения полости рта; препараты для бритья;

07 – машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; мешки для пылесосов;

16 – мешки для мусора (бумажные или пластмассовые).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными, ввиду следующего.

С учетом даты (06.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

Согласно требованиям подпункта 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 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из графического элемента в виде квадрата, внутри которого расположены круги разного диаметра, и выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «Filtero». Обозначение исполнено в красно-белом цветовом сочетании.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 780047 и с товарным знаком по свидетельству № 427099.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 780047 представляет собой словесное обозначение «FILTER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «духи, туалетная вода, мыла, туалетные мыла, изделия парфюмерные, масла эфирные, косметические продукты» 03 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427099 представляет собой словесное обозначение «FILTERUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 07, 11, 17, 21, 22, 23, 24 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 427099 [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] показал следующее.

Основным в заявленном комбинированном обозначении является словесный элемент «Filtero», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Заявленное обозначение со словесным элементом «Filtero» и словесный знак «FILTER» [1] являются сходными с точки зрения фонетического признака сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением противопоставленного знака [1] в знак в заявленное обозначение.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и знака «FILTERUS» [2] обусловлено тождеством звучания двух из трех слогов, составляющих обозначения. Произношение заявленного обозначения и знака [2] различается лишь последним слогом, что не позволяет признать знаки фонетически несходными.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Слово «FILTER» имеет лексическое значение (сущ. – фильтр, гл. – фильтровать, процеживать), однако поскольку словесный элемент «Filtero» является фантазийным, отсутствует возможность проведения сравнительного анализа заявленного обозначения и знака [1] по семантическому критерию сходства.

Слова «Filtero» и «FILTERUS» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что также не позволяет провести сравнение данных словесных элементов с точки зрения семантического критерия сходства.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «Filtero», «FILTER» и «FILTERUS» являются сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита. Выполнение словесного элемента заявленного обозначения буквами красного цвета не приводит к качественно иному его восприятию.

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и знаков [1] и [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Товары 03 и 07 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам, указанным в перечне свидетельства № 427099 [2]. Данный вывод обусловлен либо совпадением наименований товаров, либо отнесением товаров к одним и тем же родовым группам и, как следствие, их одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями сбыта. Так сравниваемые

перечни содержат одинаковые наименования товаров, в частности, «антинакипины бытовые», «антистатики бытовые», «зубные порошки, пасты», «клеякие вещества для косметических целей», «препараты для стирки и отбеливания белья», «препараты для бритья» (03 класс МКТУ), «сельскохозяйственные орудия», «инкубаторы», «станки» (07 класс МКТУ). Остальные товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и часть товаров, перечисленных в свидетельстве № 427099 [2], принадлежат к одним и тем же родовым группам товаров – «машины», «станки», «детали машин», «элементы фильтрующие».

Кроме того, заявленные товары «туалетные принадлежности», «материалы клейкие для косметических целей», «лосьоны для волос» однородны также товарам «косметические продукты», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1].

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1] и [2], в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и 07 классов МКТУ и изменения решения Роспатента от 10.08.2011.

Что касается довода возражения о существовании знака [2] при наличии товарного знака по свидетельству № 312476, принадлежащего заявителю и имеющего более ранний приоритет, необходимо отметить, что вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку [2] не исследовался в рамках возражения от 17.11.2011, он может быть рассмотрен в установленном порядке.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715674.