

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 28.05.2018 возражение, поданное Новожиловым Алексеем Павловичем, г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700149, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017700149, поданной 09.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «фильтры (детали машин или двигателей)» 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017700149 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Arex**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 19.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700149 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- со знаком « **ARIX** » по международной регистрации № 929744 (дата международной регистрации от 29.12.2006), принадлежащим Shinhan Diamond Ind. Co., Ltd., Корея, зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (срок действия продлен до 29.12.2026);



- со знаком « **OREX** » по международной регистрации № 995642 (дата международной регистрации от 23.05.2008), принадлежащим HİDIRUSTA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ, Турция, зарегистрированным, в частности, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (срок действия – 23.05.2018, статус знака – действующий).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.03.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- звуковое сходство знаков по международным регистрациям №№ 995642 и 929744 позволило осуществить их регистрацию, что говорит об их звуковом различии;

- каждый из товарных знаков охватывает различные товары, которые отличаются от заявленных по заявке № 2017700149 настолько, что в перечне товаров противопоставленных международных регистраций заявленные товары указываются как те товары, которые исключаются из перечня;

- в перечне международной регистрации № 995642 указаны товары: *«машины, станки и промышленные роботы для формовки и обработки деревянных, металлических, стеклянных и пластмассовых материалов и руд; заполняющие, покрывающие и погрузочные машины и другие механизмы, кроме наземных транспортных средств и их частей и сборок»*, то есть кроме тех товаров, в отношении которых подана заявка № 2017700149;

- в перечне международной регистрации № 995642 указаны товары: «сверла, фрезы, полировальные и пильные диски, электроинструменты для химической и механической полировки, машины для текстильной промышленности, швейные машины и промышленные роботы, кроме деталей машин и двигателей, а также приборы бытового назначения: миксеры, стиральные машины, электрические пылесосы и их части и т.д.» – товары заявленного перечня не относятся к перечисленным товарам;

- заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака «Agex», маркирующего уже введенный заявителем в оборот товар: начиная с 2016 года уже изготовлено более 27 000 автомобильных фильтров; разработан оригинальный дизайн-макет упаковки с маркировкой товара товарным знаком «Agex»;

- заявитель уже является правообладателем товарного знака «Agex» (свидетельство № 568535), зарегистрированного в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 19.03.2018 и регистрации товарного знака по заявке № 2017700149.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) перевод перечней товаров 07 класса МКТУ, приведенных в международных регистрациях №№ 995642 и 929744;

(2) фотографии продукции заявителя;

(3) копия свидетельства № 568535 на товарный знак «Agex», принадлежащий заявителю;

(4) копия договора № 1/Ф от 25.09.2016 с приложением;

(5) копии универсальных передаточных документов от 25.01.2018, 21.12.2017, 04.12.2017, 23.11.2017, 24.07.2017, 07.07.2017, 16.06.2017, 22.06.2017, 08.06.2017, 05.06.2017, 29.05.2017, 22.05.2017, 11.05.2017, 10.04.2017, 06.04.2017, 03.04.2017, 27.03.2017, 23.03.2017, 25.01.2018;

(6) дизайн-макет упаковки товаров заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (09.01.2017) подачи заявки № 2017700149 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **Arex** » по заявке № 2017700149 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017700149 испрашивается в отношении товаров «*фильтры (детали машин или двигателей)*» 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «*Auto-array system*» по международной регистрации № 929744 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде трех одинаковых кругов, два из которых выполнены серым цветом, один – красным, и словесных элементов «ARIX» и «Auto-array system», выполненных буквами латинского алфавита так, что слова «Auto-array system» выполнены меньшим шрифтом и расположены в нижней части обозначения. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров «*machines à meuler, perforateurs, forets, fraises, fraises à disque, meules boisseau, plaquettes de coupe, disques à polir, lames de scies, forets aléyeurs, meules diamantées à découper, meules électriques de polissage arrière des plaquettes de semi-conducteurs, meules électriques de débordage des plaquettes de semi-conducteurs, meules électriques de rectification des bords de verre, meules diamantées électriques, outils diamantés électriques de conditionnement des tampons destinés au polissage mécano-chimique, meules de profilage électriques, machines à scier à fil destinées à la coupe de la pierre et du béton, meules électriques rotatives*» (шлифовальные машины, перфораторы, сверла, фрезы, дисковые фрезы, дисковые шлифовальные круги, режущие пластины, полировальные диски, пилы, сверла, алмазные шлифовальные круги для резки, электрические шлифовальные круги для полировки полупроводниковых пластин, электрические шлифовальные круги для заливки полупроводниковых пластин, электрические шлифовальные круги для шлифования стеклянных краев, электрические алмазные шлифовальные круги, электрические алмазные инструменты для упаковки штампов для механической химической полировки, электрические профилирующие шлифовальные круги, станки для резки камня и бетона, вращающиеся электрические шлифовальные круги) 07 класса МКТУ с указанием всех словесных элементов, кроме «ARIX» в качестве неохраняемых.

Противопоставленный знак «**OREX**» по международной

регистрации № 995642 является комбинированным, представляет собой слово «OREX», выполненное оригинальным жирным шрифтом таким образом, что часть «OR» выполнена черным цветом, часть «EX» – красным, а в верхней части обозначения справа расположен элемент в виде апострофа, выполненный в красном цвете. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 12 и 17 классов МКТУ. В частности, товары 07 класса МКТУ: *«machines, machines-outils et robots industriels pour former et traiter le bois, les métaux, le verre, les matières plastiques et les minerais, machines et mécanismes robotiques pour former et traiter le bois, les métaux, le verre, les matières plastiques et les minerais; machines à remplir, couvrir et charger; machines de levage, transport et transmission, mécanismes robotiques ayant les mêmes fonctions (y compris élévateurs, escaliers roulants, grues); machines et mécanismes robotiques utilisés dans l'agriculture, l'élevage d'animaux, le secteur agricole et les exploitations de céréales, fruits, légumes et produits alimentaires, moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs électriques, leurs parties et accessoires, paliers à roulement, roulements à billes ou à rouleaux, dispositifs de montage et démontage de pneus, alternateurs, générateurs, générateurs d'électricité, générateurs fonctionnant à l'énergie solaire; machines à peindre, pistolets à peinture automatiques; pistolets et machines à poinçonner électriques, pistolets à colle électriques, pistolets pour machines de pulvérisation de liquide ou air comprimé; perceuses à main électriques, scies à main comprenant machines de découpage à moteur, machines d'usinage hélicoïdal, générateurs d'air comprimé, compresseurs, machines à laver les véhicules ainsi que robots ayant les mêmes fonctions que les machines et dispositifs précités, machines de soudage ainsi que robots ayant les mêmes fonctions que celles-ci, machines d'imprimerie, machines à emballer, étiqueteuses, machines de tri ainsi que robots et mécanismes robotiques ayant les mêmes fonctions que celles-ci, machines pour l'industrie textile, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que celles-ci, pompes, autres que parties de machines ou moteurs, batteurs électriques, concasseurs/broyeurs, fraiseuses, mixeurs à usage ménager, machines à laver*

(y compris lave-linge, lave-vaisselle, séchoirs), machines électriques pour l'entretien des sols, moquettes ou meubles, aspirateurs électriques et leurs parties» (машины, станки и промышленные роботы для формирования и обработки древесины, металлов, стекла, пластмасс и руд, роботизированные машины и механизмы для формирования и обработки древесины, металлов, стекла, пластмасс и руд; машины для наполнения, покрытия и загрузки; машины подъемные, для транспортировки и передачи, роботизированные механизмы, имеющие те же функции (включая подъемники (элеваторы), эскалаторы, краны); машины и механизмы роботизированные, используемые в сельском хозяйстве, животноводстве, сельскохозяйственном секторе и снабжении зерновыми, фруктами, овощами и пищевыми продуктами, двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, электродвигатели, их части и принадлежности, подшипники роликовые, подшипники шариковые или роликовые, устройства для монтажа и демонтажа покрышек (шин), генераторы переменного тока, генераторы, генераторы электрические, генераторы, работающие на солнечной энергии; машины для покраски, краскораспылители; пистолеты и машины штамповочные электрические, пистолеты для нанесения клея электрические, пистолеты для распыления жидкости или сжатого воздуха; дрели ручные электрические, ручные пилы или ножовки, используемые в машинах для резки, машины для спиральной обработки, генераторы сжатого воздуха, компрессоры, машины для мойки транспортных средств, а также роботы с теми же функциями, что и вышеупомянутые машины и устройства, сварочные машины и роботы с теми же функциями, что и эти машины, печатные машины, упаковочные машины, этикетировочные машины, сортировочные машины, роботы и роботизированные механизмы с теми же функциями, машины для текстильной промышленности, машины и механизмы швейные, имеющие те же функции, что и эти, насосы, за исключением частей машин и двигателей, машины трепальные электрические (электрические миксеры), дробилки, станки фрезерные, миксеры бытовые, машины для мойки (включая стиральные машины, посудомоечные

машины, машины сушильные), машины электрические для обработки почвы, ковров или мебели, электрические пылесосы и их части).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанных товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Так, основным элементом знака по международной регистрации № 929744 является словесный элемент «ARIX», расположенный в центре композиции, акцентирующий на себе внимание потребителя. Словесные элементы «Auto-array system» рассматриваемого знака выполнены значительно меньшим шрифтом, и, кроме того, являются неохранными элементами, поэтому не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность знака в целом.

Фонетическое сходство словесных элементов «Агех» и «ARIX» обусловлено наличием близких и совпадающих звуков; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; числом слогов в обозначениях; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близостью состава гласных; идентичностью состава согласных; ударением. Отличие в одну букву в данном случае не придает качественно различное звуковое воспроизведение словесных элементов, поскольку звуки «е» и «и» (соответственно, в словах «арекс» и «арикс»), находящиеся в безударной позиции, являются близкими по звучанию.

Словесный элемент «ARIX» не обнаруживается в словарях, следовательно, является фантазийным. Доказательств иного заявителем не представлено.

Заявленное обозначение «Агех» в переводе с английского языка означает «верхушка» (медицина) (см. Универсальный англо-русский словарь, размещенный в сети Интернет https://universal_en_ru.academic.ru/465939/arex).

Вместе с тем, поскольку у словесного элемента противопоставленного обозначения отсутствует семантическое (смысловое) значение, то данный критерий не применяется.

В противопоставленном знаке по международной регистрации № 929744 имеются неохранный словесный элемент и изобразительный элемент в виде трех кругов, один из которых выполнен красным цветом, а два других – серым, что является отличием данного знака от заявленного обозначения по визуальному критерию. В свою очередь, написание слов «ARIX» и «Arex» буквами одного алфавита усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Однако, поскольку заявленное обозначение является словесным, лишено какой-либо графической проработки, то в рассматриваемом случае общее зрительное впечатление нельзя признать главным критерием анализа сравниваемых обозначений.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 929744 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности заявленных товаров *«фильтры (детали машин или двигателей)»* 07 класса МКТУ и товаров, приведенных в перечне международной регистрации № 929744, то коллегия установила следующее.

Товары «фильтры» заявленного перечня конкретизированы указанием в скобках: «детали машин или двигателей».

Следует отметить, что в заявленном перечне не содержится уточнений указанной узкой области применения товаров «фильтры» (автомобильные), что является основанием для рассмотрения более широкого понятия, подразумевающего фильтры как детали любых машин и двигателей.

Под деталями понимают отдельные составные части машин, приборов, приспособлений (см. Справочник технического переводчика, «Детали», <https://dic.academic.ru>).

Фильтр – это устройство, содержащее пористый материал, с помощью которого твердые частицы отделяют от жидкостей и газов. Этот процесс называется фильтрацией. Существуют сложные фильтры, предназначенные для различных нужд. В машинах часто устанавливается несколько фильтров для воздуха, горючего и масла. Фильтр либо просеивает содержимое через бумагу или сеточку, отделяя твердые частицы, либо пропускает подлежащие фильтрации вещества через «лабиринт», в изгибах которого твердые частицы застревают, как в воздушном фильтре (см. Научно-технический энциклопедический словарь, «Фильтр» (см. <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, заявителем испрашивается правовая охрана в отношении товаров, являющихся составной частью машин или двигателей. Особенностью фильтров является то, что они имеют широкий спектр применения, являются составными частями различного рода машин, станков, двигателей и иного оборудования. В частности, фильтры применяются в шлифовальных машинах (см. <http://library.stroit.ru/articles/vibroshlif>), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 929744.

С учетом сказанного части машин, в том числе фильтры, являются однородными машинам, поскольку эти товары являются взаимодополняемыми, имеют общий круг потребителей и условия реализации (как правило, части машин можно приобрести там же, где и машины).

Доводы возражения о том, что товары *«фильтры (детали машин или двигателей)»* в противопоставленном перечне отсутствуют, не могут служить основанием для признания частей машин и машин неоднородными товарами, поскольку при маркировке сравниваемых товаров сходными обозначениями существует вероятность отнесения их потребителями к одному источнику происхождения.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака **«OREX»** по международной регистрации № 995642 показал, что они также могут быть признаны сходными, поскольку обозначение «Agex» и основной элемент

противопоставленного знака «OREX» отличаются лишь одним звуком, что не обеспечивает сравнимым словам качественно разного звучания.

Графические особенности противопоставленного знака по международной регистрации № 995642 не оказывают существенного влияния на сравнительный анализ сходства, поскольку превалирует фонетический признак.

Что касается смыслового признака сходства, то словесное обозначение «OREX» обнаруживается в словарных источниках в качестве железнодорожного термина Oregon Department of Agriculture, то есть сокращения, семантическое значение которого не очевидно российскому потребителю. Сравнимые слова («Arex» и «OREX») выполнены буквами английского алфавита, не являются словами общей лексики, следовательно, высока вероятность восприятия их потребителями в качестве фантазийных, что снижает роль смыслового критерия в пользу фонетического.

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 995642 следует признать сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров заявленного перечня и товаров, в отношении которых зарегистрирован знак «**OREX**», необходимо отметить следующее.

Противопоставленный перечень содержит товары 07 класса МКТУ, относящиеся к общим родовым понятиям «машины и станки» (*машины, станки и промышленные роботы для формирования и обработки древесины, металлов, стекла, пластмасс и руд, роботизированные машины и механизмы для формирования и обработки древесины, металлов, стекла, пластмасс и руд; машины для наполнения, покрытия и загрузки; машины подъемные, для транспортировки и передачи, роботизированные механизмы, имеющие те же функции (включая подъемники (элеваторы), эскалаторы, краны); машины и механизмы роботизированные, используемые в сельском хозяйстве, животноводстве, сельскохозяйственном секторе и снабжении зерновыми, фруктами, овощами и пищевыми продуктами, машины для покраски,*

краскораспылители, сортировочные машины, машины для мойки (включая стиральные машины, посудомоечные машины, машины сушильные)) «двигатели» (двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, электродвигатели, их части и принадлежности), «компрессоры и насосы» (генераторы сжатого воздуха, компрессоры, насосы [части машин или двигателей]), а также товары «электрические пылесосы и их части», которые могут быть признаны однородными заявленным товарам «фильтры (детали машин или двигателей)» 07 класса МКТУ, поскольку они могут относиться к одному источнику происхождения (машина, двигатель, прибор и его часть), следовательно, иметь общий круг потребителей и условия реализации. С учетом сказанного, заявленные товары следует признать однородными перечисленным товарам противопоставленного перечня.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по международной регистрации № 995642 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 929744, 995642 в отношении однородных товаров в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Сведения об использовании заявителем заявленного обозначения, а также о зарегистрированном для иных групп товаров товарном знаке по свидетельству № 568535 не являются основанием для снятия имеющихся противопоставлений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2018.