

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «УниПартс», г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 344003, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007725888/50 с приоритетом от 22.08.2007 зарегистрирован 15.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №344003 на имя ЗАО «Информ – Спутник Инвест», г. Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ. Правовая охрана знаку предоставлена в розовом, светло-розовом, белом и черном цветовом сочетании.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное изображение цветка с пятью лепестками и тычинками. В центре цветка расположен круг, внутри которого написаны латинские буквы «JS». На фоне цветка расположен неохраняемый словесный элемент, представляющий английское словосочетание «Filtration product».

В дальнейшем 31.03.2008 были внесены изменения отдельных элементов знака, а именно: удалены тычинки по центральному кругу цветка и окантовка лепестков.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 14.11.2008, выражено мнение о том, что товарный знак по свидетельству № 344003 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 294536 с более ранним приоритетом от 17.03.2004 в отношении однородных товаров

07 класса МКТУ и однородных с ними услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров (для третьих лиц), предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц.

Таким образом, регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №344003 была произведена в нарушение установленных Законом требований, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №344003 недействительной в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров 07 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- ксерокопия письма в ФИПС в 2 экз. на 1 л.[1];
- ксерокопия письма за подписью А.В.Барбашина в 2 экз. на 1 л. [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил отзыв, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- в материалах дела отсутствует «возражение» и «основание» [3];
- возражение против регистрации подается заинтересованным лицом, патентный поверенный не является заинтересованным лицом, а только представителем [4];

- материалы, поданные патентным поверенным РФ, содержат грубейшее нарушение пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 [5];

- не приведено никаких доказательств, заключений, анализа сравниваемых знаков по критериям сходства знаков. Заявление поверенного о сходстве является декларативным и не может считаться обоснованным [6];

- товарный знак по свидетельству № 294536 является комбинированным, включающим словесный элемент «J·SAKURA» и графический элемент в виде цветка с пятью лепестками, соцветием и тычинками, исходящими из этого соцветия [7];

- товарный знак по свидетельству № 344003 также является комбинированным знаком, включающим словесный элемент «FILTRATION PRODUCT» и графический элемент, напоминающий контуры цветка. Данное обозначение не ассоциируется в сознании потребителя именно с цветком,

так как в обозначении отсутствуют линии лепестков цветка, отсутствуют тычинки, а в центре расположен круг, внутри которого расположены буквы «JS» [8];

- товары 07 класса МКТУ оспариваемых знаков однородны, а услуги 35 класса МКТУ не однородны, так как противопоставленному знаку не предоставлена охрана в отношении услуг [9];

- фонетически, семантически и визуально противопоставленные знаки не сходны [10];

- несмотря на то, что контуры фонового рисунка повторяют контуры цветка, недопустимо говорить о «похожести» общего зрительного впечатления [11];

- в сравниваемых обозначениях отличается цветовая гамма [12].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344003.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.08.2007) поступления заявки №2007725888/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

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).

14.4.2.3. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

14.4.2.4. Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения цветка с пятью лепестками, в центре которого расположен круг с вписанным в него буквами латинского алфавита «JS». Внутри цветка по кругу размещена надпись «Filtration Product», которая является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана представлена в следующем цветовом сочетании: розовый, светло-розовый, белый и черный. Правовая охрана представлена в отношении товаров 07 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ принадлежащего ООО «УниПартс» комбинированного товарного знака по свидетельству №294536 с приоритетом от 17.03.2004.

Противопоставленный товарный знак представляет собой стилизованное изображение цветка внутри которого расположен круг и тычинки. Под изобразительным элементом расположена надпись «J- SAKURA», выполненная заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, красного и светло-красного цветов. При этом в силу доминирования по пространственному местоположению изобразительный элемент несет существенную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются комбинированными, включающими в себя в качестве значимого элемента стилизованное изображение цветка. При этом у цветков совпадает внешняя форма, совпадает вид и характер изобразительных элементов. При зрительном восприятии таких обозначений в первую очередь запоминается их внешний контур, который практически идентичен. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в постельных, размытых, не ярких тонах с черной окантовкой. Отсутствие тычинок и обводки лепестков не оказывает существенного влияния на внешний вид изобразительных элементов.

Ассоциирование знаков друг с другом в целом усугубляется также тем, что буквы «JS», включенные в оспариваемый знак, могут быть восприняты как первые буквы от элемента «J-SAKURA», входящего в противопоставленный знак.

Присутствие в оспариваемом знаке неохраноспособных элементов не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку сходное впечатление от знаков достигается за счет изобразительных элементов и буквосочетания «JS» - «J-SAKURA».

Указанное приводит к тому, что существует высокая степень вероятности восприятия оспариваемого и противопоставленного знака как серии знаков, принадлежащих одному лицу.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 07 класса МКТУ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей и в этой связи являются однородными, что заявителем в его возражении не оспаривается.

Учитывая высокую степень сходства сопоставляемых знаков, коллегия приходит к выводу, что при маркировке услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение

товаров (для третьих лиц), предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц, оспариваемым знаком, возможно смешение обозначений в гражданском обороте. На этом основании коллегия Палаты по патентным спорам усматривает неправомерность регистрации и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается довода лица, подавшего возражение, что в возражении не изложены основания оспаривания в виде указания на нарушение Закона, в связи с чем оно не подлежит рассмотрению в Палате по патентным спорам, следует отметить, что пункт 2.5 Правил ППС не содержит прямого указания на приведение в возражении норм законодательства для обоснования неправомерности предоставления правовой охраны.

Что касается довода правообладателя, что патентный поверенный не является заинтересованным лицом, а только представителем, то он необоснован, поскольку возражение подано не патентным поверенным, а ООО «УниПартс», что подтверждается письмом данного лица и доверенностью на имя патентного поверенного.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В Палату по патентным спорам 04.05.2009 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в отзыве, которые исследованы в полном объеме выше и не требуют дополнительных исследований.

На имя Руководителя Роспатента 04.05.2009 поступила жалоба от лица, подавшего возражение. Доводы жалобы, повторяющие доводы отзыва и особого мнения, не требуют дополнительных исследований.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 14.11.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344003 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) Filtration product
- (591) Розовый, светло-розовый, белый, черный.
- (511) 35- **агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; реклама; услуги в области общественных отношений.**