

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 20.03.2020 возражение компании Vroman, Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 688831, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 688831 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2018 по заявке № 2018712320 с приоритетом от 29.03.2018 в отношении товаров 04 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОКСОЛ», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 688831 комбинированное обозначение  со словесным элементом «**ROXOL**», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 20.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ со знаком  по международной регистрации № 1156922, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, так как сравниваемые знаки ассоциируются

между собой в целом в силу наличия в их составах фонетически сходных друг с другом словесных элементов – «**ROXOL**» и «**RAXOL**», имеющих одинаковое количество слогов, звуков и букв и крайне близкие составы звуков и букв и их совпадающие сочетания.

При этом в возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как лицо, подавшее возражение, в течение длительного времени активно использует сходный знак для индивидуализации выпускаемых им топливных масел, смазочных материалов, топливных добавок и другой подобной продукции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины)».

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 02.07.2020, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как их словесные элементы, несмотря на наличие у них близких составов звуков и совпадающих звукосочетаний, отличаются в один гласный звук («О» – «А»), существенно влияющий на восприятие данных коротких слов в целом, а также своими ударениями на разные их слоги и самим произношением этих звуков в соответствии с правилами фонетики слов в английском языке.

В отзыве правообладателем отмечены также отличия у сравниваемых знаков по их цветовому и шрифтовому исполнению и по внешним формам изобразительных элементов.

При этом в отзыве указано, что словесный элемент «**ROXOL**» в оспариваемом товарном знаке воспроизводит буквами латинского алфавита

отличительную часть фирменного наименования правообладателя, который активно использует этот товарный знак в своей экономической деятельности, в то время как лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов в подтверждение осуществления им соответствующей деятельности по использованию противопоставленного знака и фактов введения им соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также никаких доказательств сформировавшихся у российских потребителей представлений о лице, подавшем возражение, и его товарах, индивидуализируемых противопоставленным знаком.

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

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, следующие материалы: сведения о правилах фонетики слов в английском языке [1]; заключение лингвиста [2]; сведения об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.03.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита словесный элемент «**ROXOL**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном и графическим оформлением для этого доминирующего слова.

Изложенные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**ROXOL**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленным знаком.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 29.03.2018 в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1156922 с конвенционным приоритетом от 02.10.2012 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «**RAXOL**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь фоном для этого доминирующего слова.

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом знаке несет исключительно

доминирующий словесный элемент «**RAXOL**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с оспариваемым товарным знаком.

Противопоставленный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу весьма высокой степени фонетического сходства их доминирующих слов «**ROXOL**» и «**RAXOL**», обусловленного наличием у них одинакового количества слогов и звуков, одинаковых составов согласных звуков и близких составов гласных звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе совпадающих начальных и конечных звуков, особенно акцентирующих на себе внимание при восприятии данных слов в целом.

При этом отличие у них всего лишь в один звук («О» – «А») в средних частях слов не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом, так как данные гласные звуки сами по себе являются весьма близкими по своему звучанию, а будучи между другими (согласными) звуками они, к тому же, редуцируются практически до полного их смешения при естественном произнесении слов.

Что касается доводов правообладателя о том, что сравниваемые слова отличаются своими ударениями на разные их слоги и самим произношением этих звуков, то есть транскрипцией, в соответствии с правилами фонетики слов в английском языке и соответствующих представленных им материалов [1], то следует отметить, что данные доводы являются некорректными, поскольку эти слова отсутствуют в каких-либо словарях, то есть представляют собой фантазийные слова и не относятся к лексическим единицам тех или иных иностранных языков, в том числе и английского языка, и, следовательно, не имеют каких-либо строго определенных ударений и транскрипций, которыми они отличались бы друг от друга.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что доминирующие в их составах слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковое количество букв и близкие составы определенных букв латинского алфавита.

При этом действительно имеющиеся некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению и по внешним формам изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Словесные элементы «**ROXOL**» и «**RAXOL**», как уже отмечалось выше, являются фантазийными словами, не обладающими теми или иными смысловыми значениями, ввиду чего сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений, в принципе, не может быть проведен.

В этой связи приведенные в представленном правообладателем заключении лингвиста [2] результаты исследования данных слов на предмет порождения ими смысловых ассоциаций с теми или иными словами общей лексики в русском языке, исходя из восприятия их отдельных звукосочетаний, не имеют никакого отношения к обстоятельствам, подлежащим анализу при сравнении товарных знаков в соответствии с определенными критериями, установленными законодательством.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство за счет фонетического сходства доминирующих в их составах соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак, несмотря на их

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины)», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 04 класса МКТУ «industrial oils and greases, including lubricating oils and greases, dust absorbing, wetting and binding compositions; non-chemical additives for motor fuels» («технические масла и смазки, включая смазочные масла и смазки, пылепоглощающие, смачивающие и связующие составы; нехимические добавки для моторных топлив»), в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают («технические масла и смазки; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли» – «технические масла и смазки; пылепоглощающие, смачивающие и связующие составы»), соотносятся между собой как род-вид («технические масла и смазки; смазочные материалы» – «смазочные масла и смазки») либо являются взаимодополняемыми («топлива (в том числе моторные бензины)» – «нехимические добавки для моторных топлив»), что обуславливает вывод об их однородности друг с другом.

Что касается доводов правообладателя о том, что он активно использует оспариваемый товарный знак в своей экономической деятельности, в то время как лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов в подтверждение осуществления им соответствующей деятельности по использованию противопоставленного знака и фактов введения им соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также их известности российским потребителям, то следует отметить, что при сопоставительном анализе товарных знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами, а однородность именно тех конкретных товаров в соответствующих их формулировках, для индивидуализации которых данные товарные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням товаров в регистрациях товарных знаков.

К тому же, и представленные правообладателем материалы [3] содержат лишь некоторые отдельные сведения об использовании им оспариваемого товарного знака, но не были представлены документы, которые свидетельствовали бы, например, об известности российским потребителям самого правообладателя и его товаров.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 04 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 04 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода правообладателя о воспроизведении в оспариваемом товарном знаке отличительной части его фирменного наименования необходимо отметить, что товарный знак и фирменное наименование являются разными объектами интеллектуальной собственности (разными средствами индивидуализации), регулируемые разными нормами права (разными правовыми институтами). Наличие у правообладателя права на соответствующее фирменное наименование никак не опровергает вывод коллегии о сходстве

оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком и не является основанием для предоставления такому знаку правовой охраны.

Вместе с тем, действительно отсутствуют фактические основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям другой нормы права, предусмотренной пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как вместе с возражением вовсе не были представлены какие-либо документы в подтверждение данного мотива возражения.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 14.07.2020, доводы которого по существу дела лишь повторяют доводы, ранее представленные им в отзыве и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, ввиду чего отсутствует необходимость каких-либо дополнительных пояснений по ним.

Что касается довода правообладателя об отсутствии в материалах возражения перевода на русский язык документов, представленных на английском языке (распечатки сведений о противопоставленном международном знаке), то следует отметить, что для решения коллегией вопроса о наличии у сравниваемых знаков сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ, приведенных в перечнях товаров соответствующих регистраций знаков, находящихся в свободном доступе, такие документы, в принципе, не требовались, а сам правообладатель, согласно его отзыву и выступлению его представителей на заседании коллегии, вполне осознавал, какой знак в возражении был противопоставлен оспариваемому товарному знаку, какое лицо является его владельцем и в отношении каких конкретных товаров этот знак охраняется на территории Российской Федерации.

Отсутствие на заседании коллегии представителя экспертного отдела, на которое, в частности, указал правообладатель в особом мнении, также никак не могло воспрепятствовать рассмотрению возражения, так как в соответствии с абзацем 1 пункта 4.3 Правил ППС лицо, принимавшее решение по результатам

экспертизы заявленного обозначения, может (но не обязано) участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии, причем только лишь в необходимых случаях, то есть данная норма права является исключительно диспозитивной.

При этом согласно абзацу 4 пункта 4.3 Правил ППС коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на заседании вследствие неявки какого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе (но не обязана) перенести дату проведения заседания коллегии, то есть необходимость или отсутствие необходимости соответствующего участия в заседании коллегии лица, принимавшего решение по результатам экспертизы заявленного обозначения, устанавливается коллегией.

Коллегия сочла вполне возможным в силу вышеуказанных специальных норм права провести заседание коллегии по рассмотрению возражения без участия лица, принимавшего решение по результатам экспертизы заявленного обозначения (эксперта), так как отсутствие данного лица на заседании коллегии, собственно, никак не препятствовало самой коллегии, состоящей из квалифицированных специалистов (экспертов), в административном порядке провести соответствующий анализ сравниваемых знаков на предмет наличия у них сходства до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, в представленном правообладателем особом мнении отсутствуют какие-либо доводы, которыми опровергались бы соответствующие выводы коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 688831 недействительным в отношении товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины)».