

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившем 24.06.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138, поданное ООО «Промтара», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ФИЛИОН** по заявке №2008714779 с приоритетом от 13.05.2008 зарегистрирован 02.06.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №410138 на имя ЗАО «Экстракт-Фили», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 4 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №410138 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительные права на товарные знаки **ФИОЛИН** по свидетельству №513950 с приоритетом от 10.12.2004, **ФИОЛИН** по свидетельству №541186 с приоритетом от 26.07.2013, зарегистрированные в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации;

- сравниваемые обозначения «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» отличаются только местом размещения буквы «И» и буквосочетания «ИО», имеют практически все признаки звукового сходства, а также производят одинаковое зрительное впечатление, вследствие чего ассоциируются друг с другом, а, значит, являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных услуг, в связи с чем вероятность смешения сравниваемых обозначений является весьма высокой;

- проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) опрос показал, что потребители считают сравниваемые товарные знаки сходными, что также подтверждается отчетом ФГБУН Институт социологии РАН.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138 недействительным в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены социологический опрос ВЦИОМ и отчет ФГБУН Институт социологии РАН.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не имело должной заинтересованности при его подаче, поскольку на дату поступления возражения противопоставленные товарные знаки принадлежали иному лицу, а договор передачи исключительного права на них был зарегистрирован Роспатентом только 15.09.2015;

- анализ звукового сходства сравниваемых обозначений «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» показал, что они имеют различные по звучанию начальные части «ФИЛ» и «ФИО», звучание конечных частей «ОН» и «ИН» также различно, при этом конечные части находятся под ударением и в доминирующем положении, что непосредственно влияет на разное восприятие знаков, кроме того, сравниваемые

обозначения имеют разный ряд гласных звуков «И-И-О» в слове «ФИЛИОН» и «И-О-И» в слове «ФИОЛИН», определяющих звучание слов;

- вышеизложенные отличия исключают вероятность смешения сравниваемых знаков по звуковому критерию;

- проведение анализа смыслового сходства в полном объеме не представляется возможным, так как сравниваемые товарные знаки представляют собой искусственные слова, вместе с тем они порождают различные ассоциации;

- так, слово «ФИЛИОН» в начальной части совпадает с названием одного из районов города Москвы – района Фили, и поэтому оспариваемый товарный знак ассоциируется именно с этим районом, в котором расположены одноименные парк, мемориалы на Поклонной горе, станция метро, а также торговый центр «ФИЛИОН», услуги которого индивидуализирует с 2008 года оспариваемый товарный знак по свидетельству №410138, а, кроме того, обозначение «ФИЛИОН» может ассоциироваться с мужским именем;

- обозначение «ФИОЛИН» можно считать производным от слова «фиолетовый» или со словом «fiolin», что в переводе с норвежского языка означает скрипка;

- с учетом выявленных звуковых и визуальных отличий, а также принимая во внимание, что сравниваемые товарные знаки не могут ассоциироваться друг с другом, они не являются сходными до степени смешения;

- правомерность предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №410138 уже оспаривалась ранее предыдущим правообладателем противопоставленных товарных знаков – Абдуллиной А.А. по тем же основаниям, однако решением Роспатента от 17.09.2014 было отказано в удовлетворении требований возражения;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по делу №СИП-884/2014, вступившим в законную силу, указанное решение Роспатента было оставлено в силе;

- представленные социологический опрос ВЦИОМ и отчет ФГБУН Институт социологии РАН ранее исследовались и были отклонены судом в качестве убедительных доказательств.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, представлены сведения о противопоставленных товарных знаках, информация о торговом центре «ФИЛИОН», а также определение Верховного суда Российской Федерации от 19.08.2015 №300-ЭС15-9541, касающееся оспариваемого товарного знака по свидетельству №410138.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, участвующего в деле, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.05.2008) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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 **ФИЛИОН** по свидетельству №410138 с приоритетом от 13.05.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указаны товарные знаки «ФИОЛИН» по свидетельствам №513950, №541186. Как справедливо отмечено в отзыве, на имя ООО «Промтара» Роспатентом был зарегистрирован договор №РД0181375 от 15.09.2015. Соответственно исключительное право на противопоставленные товарные знаки было получено позже поступления настоящего возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Тем не менее, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что на дату (14.01.2016) принятия возражения к рассмотрению ООО «Промтара» уже обладало исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №513950, №541186. Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, прав на указанные товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до

степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «Промтара» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138.

Что касается оснований для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №410138, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак **ФИОЛИН** с приоритетом от 10.12.2004 по свидетельству №513950 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №513950 действует в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ФИОЛИН** по свидетельству №541186 с приоритетом от 26.07.2013 [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №513950 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товарного знака по свидетельству №541186 [2] необходимо указать, что он имеет более позднюю дату (26.07.2013) приоритета, чем дата приоритета оспариваемый товарный знак по свидетельству №410138 (приоритет от 13.05.2008), в связи с чем противопоставление товарного знака [2] не является правомерным в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака **ФИЛИОН** по свидетельству №410138 и противопоставленного товарного знака **ФИОЛИН** по свидетельству №513950 [1], то необходимо отметить, что вопрос о сходстве указанных товарных знаков уже исследовался Роспатентом в рамках рассмотрения возражения, поступившего 25.06.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410138, поданному Индивидуальным предпринимателем Абдуллиной А.А., г. Уфа. При этом в качестве обоснования своих доводов Абдуллиной А.А. представлялись материалы, аналогичные материалам настоящего возражения, за исключением социологического опроса

ВЦИОМ и отчета ФГБУН Институт социологии РАН. В ходе рассмотрения возражения Роспатентом были сделаны выводы о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №410138.

Так, анализ перечня услуг 35, 43 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал их идентичность, что сторонами спора не оспаривается.

Вместе с тем анализ обозначений «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» на предмет их сходства показал, что, несмотря на то, что эти обозначения характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, порядок расположения гласных звуков в их составе отличается («И-И-О» в слове «ФИЛИОН» и «И-О-И» в слове «ФИОЛИН»). Различный порядок расположения гласных звуков в составе сравниваемых обозначений обуславливает наличие в них несовпадающих звукосочетаний и слогов. Так, в сравниваемых обозначениях «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» не совпадают начальные и конечные части – «ФИЛИ»/«ФИО», «ОН»/«ЛИН», отличаются звучание большинства слогов – [фи-ли-он] и [фи-о-лин]. Кроме того, под ударением в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках находятся различные по звучанию слоги - [-он] и [-лин], что также влияет на различное восприятие знаков. Следовательно, сравниваемые обозначения отличаются в фонетическом отношении.

Сравниваемые товарные знаки «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН» являются изобретенными словами, не имеющими определенного смыслового значения, в связи с чем провести их сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Вместе с тем коллегия приняла во внимание доводы правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак «ФИЛИОН» образован от района Филя в Москве и является названием торгового центра «ФИЛИОН», расположенного в этом районе. В свою очередь противопоставленное обозначение «ФИОЛИН» таких ассоциаций не вызывает.

Что касается графического критерия сходства, то данный критерий не является определяющим при восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных

знаков, поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без какой-либо оригинальной графической проработки.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие возможности оценки сравниваемых знаков по семантическому признаку и второстепенность графического признака, основным признаком, определяющим сходство или различие сравниваемых обозначений, выступает фонетический признак сходства. В этой связи с учетом имеющихся фонетических отличий сравниваемых обозначений нет оснований для вывода об их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанная позиция была поддержана решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по делу №СИП-884/2014 доводы, вступившим в законную силу.

Вместе с тем необходимо отметить, что настоящее возражение в качестве новых аргументов в защиту позиции лица, подавшего возражения, содержит социологический опрос, подготовленный ВЦИОМ, а также отчет ФГБУН Институт социологии РАН. Указанные документы представлялись в Суд по интеллектуальным правам, однако, суд не счел их должными доказательствами по делу.

Так, по мнению суда, поскольку к отчету ВЦИОМ не приложены опросные листы, не представляется возможным провести проверку достоверности содержащихся в нем выводов относительно мнения опрошенных лиц.

В свою очередь отчет ФГБУН Институт социологии РАН является незаверенной копией и представляет собой, по сути, резюмирующую часть исследования. При этом к нему не приложены какие-либо документы, позволяющие проверить достоверность содержащихся в нем выводов, является неясным метод проведения исследования.

Также коллегия считает необходимым отметить, что выводы социологического исследования ВЦИОМ не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о том, что товарные знаки по свидетельствам №410138 и №513950 являются сходными до степени смешения. Так, большая часть (67,5%) опрошенных

респондентов пришла к выводу о том, что товарные знаки «ФИЛИОН» и «ФИОЛИН», используемые в качестве средства индивидуализации торговых центров, принадлежат разной торговой сети.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №410138 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ была предоставлена неправомерно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410138.