



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 за № 4520, рассмотрела поступившее 27.03.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Экс Морэ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671572, при этом установила следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» по свидетельству № 671572 с приоритетом от 21.04.2017 по заявке № 2017715859 произведена 19.09.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тиккурила», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 02 класса МКТУ – «водоразбавляемая краска для стен и потолка», с указанием слова «PERFECTA» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В возражении, поступившем 27.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 671572 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Существо доводов возражения сводится к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками «» и « ПЕРФЕКТА » по свидетельствам, принадлежащими лицу, подавшему возражение.

Также в возражении приведен довод о противопоставлении товарного знака по свидетельству № 671572 последующему обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака лицом, подавшим возражение, а именно обозначению **PERFEKTA** по заявке № 2017719753.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что товары 02 класса МКТУ «грунтовок» и «водоразбавляемая краска для стен и потолка» являются однородными на основании применяемых признаков однородности, в том числе, на основании общих условий реализации сравниваемых товаров.

Кроме того, в возражении отмечается, что лицо, подавшее возражение, длительной время реализует линейку продукции с использованием обозначения «Perfekta», а именно: грунты строительные водно-дисперсионные «Perfekta Стандарт», «Perfekta Эксперт Универсал», «Perfekta Эксперт Концентрат», «Perfekta Green Line Ecoprime», «Perfekta Профи», «Perfekta Эксперт Декор», «Perfekta Бетофикс», – которые продаются в различной таре и с разными этикетками, но содержащими слово «Perfekta». Изложенным в возражении обуславливается известность потребителю продукции лица, подавшего возражение.

Дополнительно в возражении указано, что правообладатель оспариваемого товарного знака пытался воспользоваться известностью зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков. Лицо, подавшее возражение, отмечает факт подачи правообладателем заявки № 2017715858 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «PERFEKTA» по (принято решение об отказе в регистрации), а также приводит довод о том, что использование оспариваемого товарного знака является причиной введения потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671572 недействительным в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены этикетки/контрэтикетки продукции «грунт» (1).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения. В частности, правообладателем указано, что поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, принципиальную важность имеет именно общее зрительное впечатление, возникающее при восприятии данного обозначения. При этом общее зрительное впечатление, производимое оспариваемым и противопоставляемыми в возражении товарными знаками, является различным.

По мнению правообладателя, сопоставляемые товарные знаки совершенно несходны с точки зрения композиционного оформления, не ассоциируются в целом, не вызывают представления о том, что они принадлежат одному производителю.

Также в отзыве указано, что слово «PERFECTA» в оспариваемом товарном знаке не занимает доминирующего положения (10-15 % общей площади обозначения), в отличие от словесных элементов противопоставленных регистраций. В связи с указанным именно графическая часть товарного знака, включающая изображения цветов, лепестков, изогнутых лент, определяет его восприятие потребителем.

Кроме того, в отзыве приводится смысловое значение словесного элемента «PERFECTA» (идеальный, образцовый, совершенный, прекрасный, отличный, превосходный, перфектный, отменный, <https://translate.yandex.ru/>), на основании которого сделан вывод о неохраноспособности данного элемента в составе оспариваемого товарного знака. По мнению правообладателя, исключение слова «PERFECTA» из правовой охраны оспариваемого товарного знака свидетельствует о возможности использования данного слова любыми предприятиями, изготавливающими однородную продукцию. Также правообладатель указывает, что неохраноспособность элемента «PERFECTA», обуславливает отсутствие необходимости его учета при проведении сравнительного анализа.

Правообладателем выражено несогласие и с доводом об однородности товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых регистраций. В качестве обоснования отсутствия однородности приведены доводы о различном назначении и

цели применения сравниваемых товаров. Так, в отзыве приведены информационные источники <https://ru.wikipedia.org/wiki/Краски>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Грунтовка>, <https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-gruntovka-ot-kraski/>), на основании которых сформулирован вывод о разных задачах товаров «грунтовки» и «краски» (сцепление с обрабатываемой поверхностью и декоративный эффект, соответственно).

Дополнительно в отзыве отмечается, что наличие оспариваемой регистрации не явилось препятствием для регистрации на имя лица, подавшего возражение, последующего обозначения «**PERFEKTA**» по заявке № 2017719753, что следует из сведений Госреестра в отношении свидетельства № 708232.

Правообладателем отмечается голословность доводов лица, подавшего возражение, об известности используемого им обозначения «Perfekta» и о наличии оснований для возможности ассоциирования оспариваемого товарного знака потребителями с продукцией лица, подавшего возражение.

Более того, правообладателем приведены иллюстрации, отражающие



фактическое применение товарных знаков сторон спора на рынке («



и «

») и сделано заключение о совершенно разном общем зрительном восприятии. Так, маркировка продукции правообладателя содержит известное потребителю обозначению «TICCURILA», воспроизводящее фирменное наименование правообладателя, который входит в группу компаний ТИККУРИЛА ОЮЙ, занимающую первое место по объему рынка декоративных лакокрасочных материалов на территории России, Финляндии, Швеции (приведены сведения Интернет [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиккурила_\(компания\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиккурила_(компания)))).

По мнению правообладателя, при выборе продукции потребитель ориентируется, прежде всего, на известное ему обозначение «TICCURILA», а слово «PERFECTA» оспариваемого товарного знака воспринимает в качестве указания на «идеальную», «совершенную» краску от производителя «TICCURILA». При этом довод возражения о том, что правообладатель пытался воспользоваться известностью товарных знаков лица, подавшего возражение, оценен как не подтвержденный материалами возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Экс Морэ».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка вариантов перевода слова «PERFECTA» с сайта <https://translate.yandex.ru/> (2);

- распечатки с сайтов <https://ru.wikipedia.org/wiki/Краски>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Грунтовка>, <https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-gruntovka-ot-kraski/> (3);

- этикетка/контрэтикетка продукции правообладателя (4);

- распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Тиккурила» (5);

- распечатки с сайта [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиккурила_\(компания\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиккурила_(компания)) (6).

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

С учетом даты (21.04.2017) приоритета оспариваемого товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил 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 тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 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).

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 02 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого знака (*водоразбавляемая краска для стен и потолка*), однородны товарам 02 класса МКТУ, указанным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 589833, 589834 (*грунтовки*), по роду, кругу потребителей и условиям реализации. Кроме того, коллегия отмечает, что *грунтовка* – состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для уменьшения ее пористости и обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов. В связи с этим сопоставляемые товары могут быть признаны однородными также исходя из их сходного назначения и такого критерия однородности как «взаимодополняемость».

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки предназначены для индивидуализации однородных товаров 02 класса МКТУ.

Вместе с тем, вывод об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, не является достаточным основанием для вывода об их сходстве до степени смешения.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они, действительно, содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «PERFECTA» и «PERFEKTA»/«ПЕРФЕКТА».

Однако, словесный элемент «PERFECTA» товарного знака по свидетельству № 671572 является неохраняемым, следовательно, индивидуализирующая функция оспариваемого товарного знака обусловлена, прежде всего, его графическим и композиционным решением.

При этом, с точки зрения графического признака, очевидны существенные визуальные различия между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов.

Поскольку положениями пункта 44 Правил определено, что при оценке сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом, то коллегия усматривает наличие оснований для признания сопоставляемых товарных знаков несходными в целом.

Что касается довода возражения о вызываемых оспариваемым обозначением ассоциациях с продукцией лица, подавшего возражение, то он является недоказанным, обоснован сходством оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 589833, используемыми в составе этикеток сторон спора, которое, как установлено выше, отсутствует.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 671572.