


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 возражение, поступившее 21.08.2017, поданное ЗАО «Керамогранитный завод», Московская обл., г.Ступино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573921, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2014723883 с приоритетом от 17.07.2014 зарегистрирован 12.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №573921 в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Грейн 1», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №573921 сходен до степени смешения с серией товарных знаков « ITALON», «ITALON»,

«ИТАЛОН» по свидетельствам №№328735 (1), 300249 (2), 459902 (3), принадлежащие лицу, подавшему возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков является очевидным, поскольку словесные элементы, входящие в состав сопоставляемых обозначений, состоят из одних и тех же звуков и слогов;

- несмотря на некоторые имеющиеся различия, сопоставляемые товарные знаки следует признать графически сходными;

- анализ семантического сходства провести не представляется возможным, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений являются фантазийными;

- на стадии проведения экспертизы рассматриваемому товарному знаку №2014723883 были противопоставлены товарные знаки (1-3);

- однако, по мнению лица, подавшего возражение, экспертизой ошибочно не была установлена однородность между товарами 19 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленных товарных знаков, и товарами 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №573921;

- лицо, подавшее возражение, является частью группы «Concorde», производит керамические изделия высочайшего качества (керамогранит), предназначенные для отделки поверхностей, в частности полов, стен, фасадов зданий и так далее;

- продукция лица, подавшего возражение, реализована во многих объектах Российской Федерации, например, при строительстве музея «Новый Иерусалим» (г.Истра), отеля «Матисов Домик» (Санкт-Петербург), Торгового центра «Voyage» (г.Тюмень) и так далее;

- выпускаемая продукция применяется также в квартирах, в частных домах, широко реализуется по всей территории Российской Федерации и других странах мира;

- таким образом, товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «металлокерамика; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; покрытия броневые; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; облицовки для стен

металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; панели для обшивки стен металлические; материалы строительные металлические; панели строительные металлические; пластины стальные; покрытия строительные металлические; полы металлические; листы стальные; материалы строительные огнеупорные металлические; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; настилы металлические» являются однородными товарам «плитка, черепица керамическая, строительные материалы (неметаллические), неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции, неметаллические памятники, керамическая плитка, кафель, изразцы, черепица», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к одному роду, виду, имеют одинаковые каналы реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- лицом, подавшим возражение, подробно анализируется однородность вышеуказанных товаров, которая подтверждается ссылками на источники информации (словари, книги, Интернет-сайты, фотографии) раскрывающими понятия товаров «строительный материал», «металлокерамика», «металлическая плитка», «плиты надгробные металлические» и так далее, их назначение, область применения, круг потребителей.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573921 недействительным частично, а именно, в отношении вышеперечисленных товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- материалы заявки №2014723883; уведомление о результатах проверки заявленного обозначения по заявке №2014723883 требованиям законодательства и ответ на него (1);

- информация из сети Интернет о применении изделий из металлокерамики (2);

- сведения из сети Интернет о применении металлических изделий, керамогранита и керамической плитки при отделке поверхностей (3);

- распечатка из открытых реестров информации относительно оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (4);

- брошюра о компании ЗАО «Керамогранитный завод» (5);

- сведения о деятельности лица, подавшего возражение (6).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- фонетический критерий не является определяющим при установлении сходства товарных знаков, поскольку при выборе товара имеет место визуальное восприятие товара;

- по графическому критерию сходства сравниваемые товарные знаки различны ввиду разного общего зрительного впечатления, оригинального шрифта в написании словесного элемента оспариваемого товарного знака, различной цветовой гаммы;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака (3) выполнены буквами разных алфавитов, в связи с чем их следует признать графически несходными;

- противопоставленные товарные знаки являются фантазийными, в то время как в оспариваемом товарном знаке словесный элемент разделен на две самостоятельные части, первая часть «ital» указывает на место производства товара – Италия;

- на сайте правообладателя (<http://www.ital-on.ru/about/>) приведена информация о компании ItalON, основанной в 1998 году, входящей в тройку лидирующих российских поставщиков итальянских межкомнатных дверей и перегородок премиум-класса;

- продукция компании нашла свое отражение в передачах «Квартирный вопрос» на НТВ, «Школа Ремонта» на ТНТ, «Идельный ремонт» на Первом канале, в публикациях в федеральных печатных изданиях по интерьеру;

- высокое качество продукции компании отмечено дипломами престижных международных выставок MosBuild и APX-Москва;

- перечни товаров сравниваемых товарных знаков нельзя признать однородными, поскольку различен материал, из которого изготавливаются товары;

- продукция правообладателя «межкомнатные двери/перегородки» и товары лица, подавшего возражение «керамическая плитка» не являются взаимозаменяемыми, имеют различный способ и место реализации, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения, так как отсутствуют сведения о продлении срока действия исключительных прав на противопоставленные товарные знаки (1, 2).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573921.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие дополнительные материалы:

- распечатки оспариваемого товарного знака, противопоставленных товарных знаков, товарного знака по свидетельству №348784 (7);

- фотографии продукции и торговых домов правообладателя (8).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.07.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №573921 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 пунктом 2.5.1 Правил 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 пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на серию товарных знаков (1-3), включающую в свой состав словесные элементы «ITALON»/«ИТАЛОН», а также осуществляет хозяйственную деятельность в области производства керамической плитки и керамогранита с использованием указанных обозначений. Следует отметить, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 2) в настоящее время действует в связи с их продлением до 16.03.2026, 26.07.2025, соответственно (смотри сведения в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации). В этой связи ЗАО «Керамогранитный завод» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №573921 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен оригинально выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «italON». Элемент «ital» выполнен белым цветом строчными буквами, а элемент «ON» - оранжевым цветом заглавными буквами. Буква «O» соединена выгнутой линией с точкой,

расположенной над первой буквой «i». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 35, 37 классов МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из вытянутого по горизонтали прямоугольника, разделенного на две части. На одной части прямоугольника черного цвета выполнен изобразительный элемент в виде двух стилизованных скрепленных между собой геометрических фигур, на другой части прямоугольника белого цвета расположен словесный элемент «ITALON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «ITALON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «ИТАЛОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

В сравниваемых товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «italON»/«ITALON»/«ИТАЛОН», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на них, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данными обозначениями в целом.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-3) было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически тождественный словесный элемент «italON»/«ИТАЛОН».

В смысловом отношении сравниваемые товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений. При этом мнение правообладателя о том, что часть «ital», присутствующая в словесном элементе «italON» оспариваемого товарного знака может восприниматься потребителями как указывающее на место производства товара, связанного с Италией, является необоснованным и не подтверждено документальными доказательствами.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака (1) за счет дополнительных элементов, имеющих в них. Противопоставленные товарные знаки (2, 3) выполнены стандартным шрифтом. Вместе с тем роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое тождество словесных элементов, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки (1-3), принадлежащие лицу, подавшему возражение, и имеющие более ранние даты приоритетов, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 06 класса МКТУ «металлокерамика, плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; покрытия броневые; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; облицовки для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; панели для обшивки стен металлические; материалы строительные металлические; панели строительные металлические; пластины стальные; покрытия строительные металлические; полы металлические;

листы стальные; материалы строительные огнеупорные металлические; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; настилы металлические», в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 573921, и товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1-3), показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении следующего перечня товаров «керамическая плитка, кафель, изразцы, черепица» (1), «плитка, черепица керамическая» (2), «строительные материалы (неметаллические); неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции; неметаллические памятники» (3).

Таким образом, оспариваемые товары 06 класса МКТУ «металлокерамика» - искусственный материал, представляющий собой гетерогенную композицию металлов или сплавов с неметаллами (керамикой)) может входить в состав товаров 19 класса МКТУ «керамическая плитка», указанных в перечне противопоставленного знака (1), а также в качестве отделочного (облицовочного) материала, в этой связи данные товары следует признать однородными.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; покрытия броневые; плиты броневые; плиты половые металлические; плиты стальные; облицовки для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; пластины стальные; покрытия строительные металлические; полы металлические; листы стальные; металл листовой; настилы металлические» являются однородными товарам 19 класса МКТУ «керамическая плитка, кафель, изразцы, плитка, строительные материалы (неметаллические)», приведенным в перечне противопоставленных товарных знаков (1-3), поскольку сопоставляемые товары представляют собой изделия кровельные и облицовочные, широко применяемые в строительстве в качестве материала для отделки поверхностей (полов, стен, печей, каминов, фасадов зданий и так далее), следовательно, имеют одно назначение, каналы реализации, являются взаимозаменяемыми.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; металлы обычные, необработанные или частично обработанные» и товары 19 класса МКТУ «строительные материалы (неметаллические); неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (3), следует признать однородными, поскольку они все подпадают под родовое понятие «строительные материалы», следовательно, независимо от их состава (металлические или неметаллические), они применяются в одной строительной области, имеют одно назначение, связанное с производством построек, сооружением чего-нибудь, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ «неметаллические памятники» являются однородными товарам 19 класса МКТУ «плиты надгробные металлические», так как объединены родовым понятием «памятники».

Коллегия отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части вышеуказанных оспариваемых товаров 06 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Отсутствие семантики у входящего в товарный знак словесного элемента и абстрактной графики обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (5, 6) показал, что ЗАО «Керамический завод» является производителем керамических изделий, предназначенных для отделки поверхностей, в частности полов, стен, фасадов зданий и так далее.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлены сведения и документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных оспариваемым обозначением на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции заявителя, маркированной товарным



знаком « », которые предусмотрены законодательством.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение, и, как следствие, способен ввести потребителя в заблуждение согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573921 недействительным частично в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлокерамика, плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; покрытия броневые; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; облицовки

для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; панели для обшивки стен металлические; материалы строительные металлические; панели строительные металлические; пластины стальные; покрытия строительные металлические; полы металлические; листы стальные; материалы строительные огнеупорные металлические; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; настилы металлические».