


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 18.06.2019, поданное компанией «Дзе Диллер Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673125, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017734903, поданной 24.08.2017, зарегистрирован 28.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 673125 на Индивидуального предпринимателя Смольянова Романа Павловича, г. Челябинск (далее –

правообладатель) в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.08.2027.

В поступившем 18.06.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 673125 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак «» по свидетельству №673125 сходен до степени смешения с товарными знаками

«**ФОРМИКА**» по свидетельству №312434 и товарным



знаком «» по свидетельству №23929, ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение;

- товары 19 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам, принадлежат одной родовой группе и имеют одно и то же функциональное назначение;

- совпадают условия реализации товаров (строительные магазины) круг потребителей (товары широкого потребления), а также длительность использования и стоимость товаров;

- следует шире рассматривать круг товаров, признаваемых однородными, ввиду фонетической идентичности сравниваемых обозначений;

- заявитель является изобретателем HPL пластика и ведущим производителем бумажно-слоистого пластика (БСП) высокого давления;

- обозначение по оспариваемой регистрации фонетически идентично обозначению, длительно используемому лицом подавшим возражение, в связи с чем, предоставление правовой охраны было произведено в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку такое обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- компания Дзе Диллер Корпорейшн является частью Formica Corporation (Formica Group) и владеет товарными знаками корпорации, включая обозначение FORMICA/ ФОРМИКА;

- Formica Group является ведущим производителем в мире дизайнерских облицовочных решений и ведет свою историю с 1913 г.;

- мировая известность и длительное присутствие заявителя на российском рынке свидетельствуют о том, что обозначение FORMICA/ ФОРМИКА, которое используется для маркировки слоистых строительных материалов и пластиковых ламинатов, вызывает ассоциации в сознании потребителей именно с продукцией заявителя.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673125 в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложено:

- распечатки Интернет источников о HPL и БСП и о их сфере применения (1);

- документы, подтверждающие связь заявителя с Formica Corporation / Group и принадлежность товарных знаков (2);

- распечатки с сайта заявителя и из Википедии (3);
- распечатки с сайтов дилеров с продукцией заявителя и счета на поставку продукции (4);
- распечатки со сведениями о местах продаж и возможности получения образцов продукции (5).

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №673125 в установленном порядке было направлено уведомление от 15.07.2019 с датой заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. В адрес представителя правообладателя также было отправлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почты России указанные корреспонденции были получены адресатами. Однако, правообладатель на заседание коллегии, состоявшееся 02.09.2019, не явился, но 29.08.2019 предоставил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак № 673125 зарегистрирован на основании заявки Смольянова Романа Павловича № 2017734903 от 24.08.2017г. (приоритет от 24.08.2017г). Заявка была подана на регистрацию в отношении товаров и услуг 06, 19, 40 классов МКТУ;

- в результате экспертизы были противопоставлены товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг 19 (в части), 40 классов МКТУ, в том числе товарные знаки по свидетельствам №312434 и №23929, зарегистрированные на имя Дзе Диллер Корпорейшн;

- заявитель (Смольянов Р.П.) в переписке с Роспатентом не возражал против исключения из перечня заявленных товаров 19 класса МКТУ, товары, однородные товарам 19 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях противопоставленных товарных знаков, в том числе, компании Дзе Диллер Корпорейшн;

- по результатам экспертизы Роспатентом вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 19 класса МКТУ, а именно: «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная не металлическая; двери бронированные

неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; планка (гонт) кровельный: жалюзи неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; окна неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты окон створчатые неметаллические; полотна дверные неметаллические/филенки дверные неметаллические; ставни неметаллические; стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло строительное изоляционное; уголки неметаллические»;

- заявитель считает регистрацию товарного знака по свидетельству №673125 правомерной и обоснованной;

- противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы, а именно, пластиковые ламинаты листовые для использования в строительных конструкциях» и «неметаллические слоистые материалы для использования в строительном деле»;

- товары 19 класса МКТУ, указанные в свидетельстве о регистрации товарного знака №673125, не являются пластиковыми в силу физических и производственных свойств;

- сравниваемые товары не принадлежат к одной родовой группе, так как имеют разное применение и назначение;

- согласно Методическим указаниям к практическим занятиям по дисциплине «Неметаллические строительные материалы» Составители Н.К. Скрипникова, М.Л. Тогидний Томск 2013 (Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»): неметаллические строительные материалы - природные каменные материалы, керамика, резина, кирпич, каучук, дерево (дерево, фанера, древесно-стружечные плиты и т.п).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №673125.

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

С учетом даты (24.08.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №673125 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. «Дзе Диллер Корпорейшн» принадлежит исключительное право на товарные знаки

«ФОРМИКА» по свидетельству №312434 и



«» по свидетельству №23929, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний «Formica Corporation (Formica Group)» - ведущего производителя в мире дизайнерских облицовочных решений, с 1913г. Указанное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

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

Представленные распечатки из сети Интернет (1), (3), (5) имеют более позднюю дату, чем дата приоритета, следовательно не могут быть приняты во внимание.

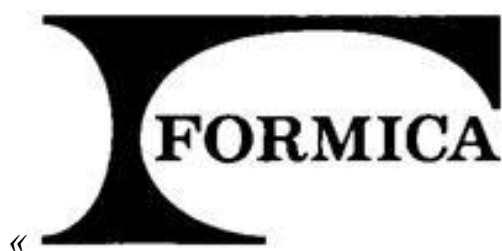
Также заявителем представлена информация, не содержащая перевод на русский язык, следовательно такая информация не может учитываться в качестве доказательств.

Коллегия также обращает внимание на тот факт, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных обозначениями



«  » и « **ФОРМИКА** », на

территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данных обозначений, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего возражение, маркированной обозначениями



«  » и « **ФОРМИКА** ». Ввиду

отсутствия вышеуказанных документов, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные оспариваемым обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия считает их обоснованными в части.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №673125 представляет



собой комбинированное обозначение «  »,

словесный элемент «ФОРМИКА», выполнен оригинальным наклонным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита, темно-красного цвета на желтом фоне . Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORMICA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного графического элемента черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ, а именно: «неметаллические слоистые материалы для использования в строительном деле».

Противопоставленный товарный знак « **ФОРМИКА** »

[2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 класса МКТУ, а именно: «строительные материалы, а именно, пластиковые ламинаты листовые для использования в строительных конструкциях» и 20 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых знаков на тождество и сходство коллегией было установлено следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №673125 и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «ФОРМИКА» / «FORMICA».

Следует отметить, что, поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

С точки зрения визуального признака сходства «ФОРМИКА»/«FORMICA» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов, разным шрифтом. Кроме того, сопоставляемые товарные знаки выполнены в различных цветовых сочетаниях, имеют различные изобразительные элементы. В связи с чем, по графическому критерию сходства их следует признать несходными.

Графическое выполнение оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2] заглавными буквами русского алфавита усиливают их сходство. Таким образом, сравниваемые знаки признаны сходными в целом.

Относительно однородности товаров 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 19 класса МКТУ противопоставленных знаков, необходимо отметить следующее.

Часть товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; дранка [гонт] кровельный; жалюзи неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; окна неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты окон створчатые неметаллические; полотна дверные неметаллические/филенки дверные неметаллические; ставни неметаллические; уголки неметаллические» в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №673125, могут быть изготовлены из неметаллических строительных материалов, приведенных в перечне

противопоставленных товарных знаков. В этой связи сравниваемые товары признаны однородными.

Оспариваемые товары 19 класса МКТУ: «стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло строительное изоляционное» следует признать неоднородными с товарами 19 класса МКТУ «неметаллические слоистые материалы для использования в строительном деле» и «строительные материалы, а именно, пластиковые ламинаты листовые для использования в строительных конструкциях» относятся к различным видам строительных материалов, обладают различными потребительскими свойствами и не могут быть восприняты потребителем как произведенные одним и тем же производителем.

Резюмируя вышеизложенное, сопоставляемые знаки следует признать сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 19 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №673125 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673125 недействительным в отношении товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; ранка (гонт) кровельный; жалюзи неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; окна неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты окон створчатые неметаллические; полотна дверные неметаллические/филенки дверные неметаллические; ставни неметаллические; уголки неметаллические».