

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТехноПлекс TechnoPlex» по свидетельству №343166, поданное ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Санкт-Петербург (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006712465/50 с приоритетом от 11.05.2006 зарегистрирован 07.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №343166 на имя ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 17, 19, 27, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее словесные элементы «ТехноПлекс TechnoPlex», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.05.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №343166 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Пеноплэкс» с момента первой производственной линии преобразовалась в группу компаний и стала лидером на российском рынке теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола;
- с открытием региональных производств компания вышла на федеральный уровень, владеет несколькими заводами в различных регионах

России и обеспечивает выгодные условия поставок более чем 65 дистрибьюторам фирмы на территории России и 20 дистрибьюторам в странах СНГ и Прибалтики;

- компания лица, подавшего возражение, проводит активную рекламную политику: выпускаются корпоративное издание «Пеноплэкс Ньюс» (приложение 1), рекламные буклеты (приложение 2), специализированные брошюры (приложение 3), на федеральных каналах осуществлялась трансляция рекламных роликов «Пеноплэкса» (приложение 4), осуществляется участие в выставках (приложение 5), о компании «Пеноплэкс» и ее продукции публикуется информация в прессе (приложение 6);

- действие компании ООО «ТехноНИКОЛЬ» по приобретению прав на оспариваемый товарный знак, сходный с обозначением, хорошо известным потребителям, носит характер недобросовестной конкуренции;

- последующие действия владельца оспариваемой регистрации по выпуску продукции связаны с использованием всей гаммы идентификаторов продукции лица, подавшего возражение. Так, правообладатель оспариваемого товарного знака использует достаточно редкий цвет фона – оранжевый (все основные производители экструзионного пенополистирола выпускают продукцию определенного цвета, узнаваемую потребителем – голубого компания «Dow», бледно-желтую компания «Ursa», салатного – компания «Теплекс», светло-зеленого компания «Экстрол»), а также разработанный по заказу ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оригинальный шрифт, которым написано наименование товара. Подверглись имитации и рекламные материалы лица, подавшего возражение;

- появление товара конкурента на рынке вызвало недоумение и многие потребители спутали товары, предъявили претензии и потребовали возврата денег за товар конкурента. Одним из подтверждений этого факта является письмо директора ООО «Техноком СМ» (приложение 8);

- учитывая, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно

товара и его изготовителя, регистрация его неправомерна в отношении части товаров 01 класса МКТУ «пластмассы дисперсионные», товаров 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе теплоизоляционные материалы», части товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы», и части товаров 27 класса МКТУ «изоляционные покрытия; настилы для полов; настилы для полов изоляционные; покрытия для полов; покрытия для полов изоляционные; обивочные материалы для стен, за исключением текстильных»;

- фирменное наименование «Пеноплэкс» используется в хозяйственном обороте длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака и известно потребителям как наименование предприятия, выпускающего, продвигающего и реализующего одноименные товары в области теплоизоляции. Так, право на фирменное наименование у ООО «Пеноплэкс СПб» возникло 27.12.2000. Часть фирменного наименования «Пеноплэкс» (элемент СПб, указывающий на место нахождения компании – город Санкт-Петербург, не является значимым идентификатором) сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «Техноплекс»;

- на основании изложенного лицо, подавшее возражение, считает обоснованным требование о признании частично недействительной регистрацию №343166 в отношении части товаров 01 класса МКТУ «пластмассы дисперсионные», товаров 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе теплоизоляционные материалы», части товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы», и части товаров 27 класса МКТУ «изоляционные покрытия; настилы для полов; настилы для полов изоляционные; покрытия для полов; покрытия для полов изоляционные; обивочные материалы для стен, за исключением текстильных»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №320079, №219656, №219657 с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №343166;

- согласно судебной практике, а именно в Постановлении Высшего арбитражного суда от 18 июля 2006 г №2979/06 (дело «Нивея» против «Ливия») указано, что необходимо учитывать весьма значимый критерий известности товарного знака, т.к. в отношении известных потребителю обозначений могут предъявляться менее строгие критерии при оценке сходства до степени смешения и/или однородности;

- с учетом приведенных выше доводов и документов, лицо, подавшее возражение, полагает доказанным факт достаточно широкой известности обозначения «Пеноплэкс» для потребителей, круг которых с учетом специфики товара отличается от рынка товаров повсеместного спроса;

- товары 01, 17, 19, 27 и услуги 35, 37, 42 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам и услугам, указанных в противопоставленных регистрациях №320079, №219656, №219657, т.е. речь идет о полном поглощении перечня оспариваемой регистрации перечнями принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков с более ранними приоритетами;

- сходство оспариваемого товарного знака «ТЕХНОПЛЕКС» и противопоставленных товарных знаков «ПЕНОПЛЭКС» по свидетельству №320079, «PENOPLEX» по свидетельству №219657, «ПЕНОПЛЭКС» по свидетельству №219656 основано на фонетическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений;

- в силу того, что оспариваемый товарный знак «ТЕХНОПЛЕКС» и противопоставленные товарные знаки «ПЕНОПЛЭКС» являются изобретенными словами, смыслового сходства между ними не выявлено;

- в связи с отсутствием смысловой нагрузки у сравниваемых обозначений, потребитель воспринимает их как изобретенные слова, в связи с чем фонетический критерий при сравнении является основным. Так, сравниваемые оспариваемый и противопоставленные товарные знаки имеют

близкие и совпадающие звуки, характеризуются расположением одинаковых и близких звуков и звукосочетаний по отношению к друг к другу, включают совпадающие слоги и одинаковое их расположение, имеют одинаковое число слогов, характеризуются совпадающим набором согласных звуков и их последовательностью, характеризуются близостью состава гласных;

- анализ графического сходства обозначений показал, что они производят одинаковое зрительное впечатление за счет использования при их написании стандартных шрифтов латиницы и кириллицы;

- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставлений по свидетельствам №320079, №219656, №219657 в отношении однородных товаров и услуг является основанием для признания регистрации №343166 недействительной полностью.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ТехноПлекс TechnoPlex» по свидетельству №343166 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- корпоративное издание «Пеноплэкс Ньюс» №1, №2, №3 за 2006 год [1];
- рекламные буклеты [2];
- специализированные брошюры «Теплоизоляция кровель и стен», «Теплоизоляция фундаментов и полов», «Дорожное строительство», «Транспортное строительство» [3];
- копии эфирных справок Первого канала и канала НТВ [4];
- копии дипломов с выставок [5];
- обзор прессы [6];
- фотография товаров [7];
- письмо директора ООО «Техноком СМ» [8];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Санкт-Петербург [9];

- копии договоров на поставку продукции «Пеноплэкс» с накладными, платежными документами и актами [10];

- копии свидетельств №320079, №219656, №219657 [11];

- сведения об оспариваемой регистрации [12].

На заседании коллегии, состоявшейся 05.02.2009, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2008 по делу №А40-645/08-51-9 [13];

- протокол осмотра вещественных доказательств от 28.07.2008 [14];

- протокол осмотра вещественных доказательств от 28.07.2008 [15];

- уведомление о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку [16];

- справка по вопросам, касающимся обозначения «ТЕХНОПЛЕКС» и товарных знаков по свидетельствам №219656 и №320079 и сопроводительное письмо Роспатента к ней [17];

- справка по вопросам, касающимся обозначения «ТЕХНОПЛЕКС» и товарных знаков по свидетельствам №219656, № 219657, №320079 и сопроводительное письмо Роспатента к ней [18];

- решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2008 по делу №А54-557/2008 [19];

- экспертное заключение по вопросу сходства объектов дизайна от 15.07.2008 [20];

- экспертное заключение по вопросу сходства объектов дизайна от 15.07.2008 [21];

- искусствоведческий анализ [22];

- решение №05-465 от 10.10.2008 Федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу [23];

- решение по делу №1 14/81-08 от 13.10.2008 Федеральной антимонопольной службы по г. Москве [24];

- отчет о проведенном социологическом исследовании на предмет выявления степени сходства упаковок «ПЕНОПЛЭКС» и

«ТЕХНОПЛЕКС», подготовленный Всероссийском центре изучения общественного мнения [25];

- отчет о проведенном социологическом исследовании на предмет выявления степени сходства знака «ПЕНОПЛЭКС» и обозначения «ТЕХНОПЛЕКС», возможность перепутать при покупке упаковки «ПЕНОПЛЭКС» и «ТЕХНОПЛЕКС», подготовленный аналитическим центром Юрия Левады [26];

- заключение специалистов №362/20-СЗ от 31.07.2008 Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа г. Санкт-Петербурга [27].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №343166, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и ООО «ТехноНИКОЛЬ» являются конкурентами на рынке по производству теплоизоляционных материалов, является необоснованным и не соответствует действительности;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак в силу своего использования способен ввести потребителя в заблуждение, не соответствуют критерию относимости, поскольку не касаются исследования правомерности предоставления правовой охраны конкретному словесному товарному знаку «ТехноПлекс TechnoPlex»;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование своих доводов о способности оспариваемого товарного знака вводить в заблуждение ссылается не на характеристику зарегистрированного товарного знака, а на цвет собственной упаковки товаров и на цвета упаковки других производителей пенополистирола, в то время как оспариваемый товарный знак вообще не содержит изобразительных элементов и не зарегистрирован в каком-либо цвете или цветовом сочетании;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что каждый производитель пенополистирола использует для идентификации своего товара определенный цвет, и что оранжевый цвет используется

исключительно лицом, подавшим возражение, не соответствует действительности;

- в оранжевый и близкий к нему цвета окрашена упаковка и продукция следующих наименований: «Styrodur C», «Штробер», «Stirobit», «Теплекс», «КТплекс», «НовЭкс», «Теплоизоплит», «Торох», «URSA», «KNAUF», «Термостек», «Тисплэкс», «ПЕНОЭКОПЛЭКС», «Фомборд», «Стирэкс», «Rossmate», «Owens Corning», «Isover», «Изоспан», «Домизол» и др.;

- для того, чтобы утверждение о введении потребителей в заблуждение могло считаться доказанным, необходимы доказательства масштабного и объективного исследования мнения потребителей и их реакции на зарегистрированное обозначение в том виде, как оно зарегистрировано, чего лицом, подавшим возражение, представлено не было;

- единственным документом, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, является письмо директора ООО «Техноком СМ», который является официальным дистрибьютором лица, подавшего возражение, вследствие чего доказательная сила указанного письма вызывает обоснованные сомнения;

- утверждение лица, подавшего возражение, о сходстве его фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком не подкреплено доказательствами, в том числе и сравнительным анализом спорных обозначений;

- основываясь на положении статьи 1473 Гражданского кодекса РФ и пункта 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство объектом сравнения должно быть фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», а не его отдельный элемент «ПЕНОПЛЭКС»;

- словосочетание «ПЕНОПЛЭКС СПб» и обозначение «ТехноПлекс TechnoPlex» по своей природе являются фантазийными и не содержат определенного смысла в русском или иных языках;

- у фирменного наименования ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и «ТехноПлекс TechnoPlex» имеются принципиальные фонетические отличия: ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» состоит из трех слов, а «ТехноПлекс/TechnoPlex» - из двух; обозначения не совпадают ни по количеству слогов, ни по расположению близких звуков, гласных и согласных; у элементов «ПЕНОПЛЭКС» и «ТехноПлекс/TechnoPlex» отличаются начальные части «ПЕНО-» и «Техно-»; «ПЕНО» ассоциируется с чем-то пенным, а «Техно» со словом «техника», «технический»; фонетическое различие усиливается за счет присоединения к «ПЕНОПЛЭКС» элемента «СПб» и «ООО»;

- ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» выполнен преимущественно заглавными буквами кириллического алфавита, «ТехноПлекс/TechnoPlex» - преимущественно строчными буквами, лишь в начале и в середине каждого из слов имеется по одной заглавной букве с использованием букв кириллического и латинского алфавитов;

- графический элемент рассматриваемых обозначений различается по общему зрительному впечатлению, расположению букв по отношению к друг к другу, способу написания этих букв, способу комбинаций заглавных и строчных букв, использованным алфавитам;

- из приведенного анализа видно, что в целом фирменное наименование ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и оспариваемый товарный знак «ТехноПлекс/TechnoPlex» не являются сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, указывает на то, что при анализе вопроса о наличии или отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков должна приниматься во внимание имеющаяся широкая известность товарных знаков лица, подавшего возражение. Указанное мнение не основано на положениях части 4 Гражданского кодекса РФ и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Указанные нормативные акты предусматривают только два критерия: сходство самих обозначений по входящим в них элементам,

однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация;

- в приведенном лицом, подавшим возражение, Постановлении Президиума Верховного арбитражного суда от 18.07.2006 №2979/06, касающимся не спора «Нивеа» против «Ливия», а товарного знака «AMRO Невское» не содержит каких либо специальных пояснений или толкований законодательства по вопросу применения критерия известности. В Постановлении по делу «Нивея» против «Ливия» также отсутствует приведенный лицом, подавшим возражение, вывод о «менее строгих критериях при оценке сходства» в отношении известных потребителю обозначений;

- правообладателем также проведен анализ оспариваемого товарного и противопоставленного товарных знаков на тождество и сходство;

- при отсутствии четко выраженной семантики у сравниваемых обозначений «ПЕНОПЛЭКС», «PENOPLEX» и «ТехноПлекс/TechnoPlex», тем не менее, по возникающим от каждого из них смысловым ассоциациям, которые приносят первые части слов «ПЕНО» и «Техно», можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения являются различными в семантическом отношении;

- при сопоставлении обозначений «ПЕНОПЛЭКС», «PENOPLEX» и «ТехноПлекс/TechnoPlex» по фонетическому критерию сходства можно заключить, что они имеют принципиальные отличия в силу различного состава согласных, гласных, количества букв, различного звучания и произнесения, а также в силу сосредоточения наиболее существенных различий в сильной, начальной части обозначений;

- различие в графике между обозначениями «ТехноПлекс/TechnoPlex» и «ПЕНОПЛЭКС» (свидетельства №219656 и №320079), а также «PENOPLEX» (свидетельство №219657) является явным и принципиальным, что обуславливает отличие обозначений в графическом отношении;

- практика регистрации Роспатентом обозначений с элементами «пенно», «техно», «плекс» («плэкс») в их различных сочетаниях в отношении однородных товаров подтверждается следующими регистрациями: «ТЕХНОПЛАСТ» (свидетельство №210065), «ТЕХНОФЛЕКС» (свидетельство №169897), «ТЕПЛОФЛЕКС» (свидетельство №279999), «ТЕХНОТЕКС» (свидетельство №338804), «РЕОПЛЕКС» (свидетельство №46769), «СТИРОПЛЕКС» (свидетельство №326756), «ППЕНОЛЮКС» (свидетельство №240066), «ПЛЕНЭКС» (свидетельство №251893, «ПРОСТАПЛЕКС» (свидетельство №285518) и др.;

- в возражении изложена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343166 недействительной полностью, в то время как 10.12.2008 правовая охрана указанного товарного знака была признана недействительной в отношении части товаров 17 класса МКТУ. Согласно пункту 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения, касающиеся предоставления правовой охраны товарному знаку, действие которого прекращено. Поскольку заявитель не представил в Палату по патентным спорам отдельного возражения, из которого были бы исключены требования в отношении регистрации товаров 17 класса МКТУ, следовательно, его возражение в целом должно быть оставлено без рассмотрения.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №343166.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (11.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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 абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТехноПлекс TechnoPlex», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Относительно оснований возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак, включающий словесные элементы «ТехноПлекс TechnoPlex», не имеет смыслового значения и носит фантазийный характер в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а также в отношении изготовителя товара.

Что касается способности оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) в силу присутствия на рынке товаров, сопровождаемых обозначением «ПЕНОПЛЭКС», то документами возражения не доказано, что оспариваемый знак «ТехноПлекс TechnoPlex» в том виде, как он зарегистрирован, способен породить в сознании потребителя ложные ассоциации относительно производителя. Представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о способности вводить потребителя в заблуждение не оспариваемым словесным товарным знаком «ТехноПлекс TechnoPlex», а обозначением «ТЕХНОПЛЕКС», выполненным в оригинальной графической манере с использованием оранжевого цвета, о

чем свидетельствуют как содержащиеся в возражении письмо директора ООО «Техноком СМ» [8], так и представленные на заседании коллегии материалы [14] - [24].

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем фирменного наименования «ПЕНОПЛЭКС СПб» с 27 декабря 2000 года. Как следует из материалов дела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» занимается производством, продвижением и продажей теплоизоляционных строительных материалов, а именно теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит из двух частей – «ПЕНОПЛЭКС» и «СПб», выполненных буквами русского алфавита. Как справедливо было указано в возражении, элемент «СПб» является сокращением от местонахождения общества - города Санкт-Петербург, и не является значимым элементом фирменного наименования. Основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «ПЕНОПЛЭКС». При сопоставительном анализе фирменного наименования «ПЕНОПЛЭКС СПб» и оспариваемого товарного знака «ТехноПлекс TechnoPlex», выполненного заглавными и строчными буквами латиницы и кириллицы, можно сделать вывод об отсутствии тождества между отличительной частью фирменного наименования и оспариваемым товарным знаком.

Доводы возражения от 20.05.2008 содержали также основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343166, мотивированные его несоответствие пункту 1 статьи 7 Закона.

Так, доводы лица, подавшего возражение, касались сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций по свидетельствам №219656, №219657, №320079.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219656 [1] является словесным и представляет собой слово «ПЕНОПЛЭКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 19, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219657 [2] «PENOPLEX» также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 19, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320079 [3] является комбинированным, представляет собой квадрат, разделенный на две половины. В верхней части на фоне оранжевого цвета размещен словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС», выполненный оригинальным шрифтом белого цвета буквами кириллицы. В нижней части на белом фоне также расположен словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС», выполненный тем же шрифтом буквами кириллического алфавита, но рыжего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 17, 19, 27 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они зарегистрированы в отношении однородных товаров, что правообладателем оспариваемого товарного знака не оспаривалось.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака «ТехноПлекс TechnoPlex» по свидетельству №320079 и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ТехноПлекс TechnoPlex» включает в себя слово «TechnoPlex» и его транслитерацию, выполненную буквами

русского алфавита «ТехноПлекс». Слово «TechnoPlex» состоит из двух частей – «techno» и «plex». В свою очередь словесные элементы «ПЕНОПЛЭКС», «PENOPLEX» противопоставленных товарных знаков также включают две части «пено» («peno») и «плэкс» («plex»).

Несмотря на сходство звучания конечных частей («плекс/(plex)» и «плэкс/plex») оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2], [3], в сравниваемых обозначениях отчетливо выделяются различные начальные части «техно/techno» и «пено/peno», что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Коллегия также пришла к выводу об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства. Так, в оспариваемый товарный знак «ТехноПлекс TechnoPlex» и противопоставления «ПЕНОПЛЭКС» [1], [3], «PENOPLEX» [2] представляют собой фантазийные обозначения, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа на наличие у сравниваемых обозначений общей семантики представляется затруднительным. Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях, как было указано выше, выделяются две части «техно/techno/пено/peno» и «плекс/(plex)/плэкс» соответственно. Слово «техно» (начальная часть оспариваемого товарного знака) ассоциируется со словом «технический», «техника», а слово «пено» и его транслитерация латинскими буквами «peno» (первая часть противопоставленных знаков) – со словом «пена», «пенный». В свою очередь вторая часть сравниваемых обозначений «plex» имеет определенную семантику в английском языке – «сеть, сплетение». Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения порождают различный ассоциативный ряд - оспариваемый товарный знак может, например, ассоциироваться с некой «технической сетью», а противопоставления [1], [2], [3] - с «пенным сцеплением». Необходимо отметить, что слово «plex» и варианты его транслитерации «плэкс, плекс» вызывают определенные ассоциации в области строительных материалов, поэтому часто входят в состав

обозначений, используемых многими производителями для маркировки материалов для строительства. Например, наряду с обозначениями «ТехноПлекс TechnoPlex», «ПЕНОПЛЭКС», «PENOPLEX» в фонде зарегистрированных товарных знаков и заявленных обозначений имеются зарегистрированные на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров такие обозначения как «ТЕРЛЕХ» (свидетельство №316627), «DANPLEX» (свидетельство №330046), «CHEMPLEX» (международная регистрация №837184), «VISCOPLEX» (международная регистрация №424366), «СТИРОПЛЕКС» (свидетельство №326756).

Сравниваемые обозначения также отличаются друг от друга в графическом отношении. Несмотря на то, что при написании оспариваемого товарного знака «ТехноПлекс TechnoPlex» и противопоставлений «ПЕНОПЛЭКС» [1], «PENOPLEX» [2] использовался стандартный шрифт, тем не менее, визуально данные обозначения отличаются друг от друга. Так в оспариваемом товарном знаке заглавными буквами выделяются части слова «Техно/Techno» и «Плекс/Plex», в то время как все остальные буквы в слове выполнены строчными буквами. Слова же «ПЕНОПЛЭКС» [1], «PENOPLEX» [2] выполнены заглавными буквами. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке слова «ТехноПлекс» и «TechnoPlex» выполнены в две строчки одно под другим, а противопоставления [1], [2] состоят из одного слова. Что же касается противопоставления «ПЕНОПЛЭКС» [3], то оно в силу своего графического исполнения с использованием оранжевого цвета и оригинального решения шрифтовой части слова «ПЕНОПЛЭКС» производит отличное от оспариваемого товарного знака зрительное впечатление. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии визуального сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, доводы возражения от 20.05.2008 в части того, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №343166 была произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, не являются обоснованными.

Кроме того, в представленной лицом, подавшим возражение, справке [18] по вопросам, касающимся обозначения «ТЕХНОПЛЕКС» и товарных знаков по свидетельствам №219656, №219657, №320079, подготовленной отделом правового обеспечения ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» 26.06.2008, также содержится вывод о том, что «регистрация товарного знака по свидетельству №343166 произведена правомерно, поскольку обозначение «ТехноПлекс» не сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №219656, №219657, №320079».

Также необходимо отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2009 поступило особое мнение Патентного поверенного Захарова Р.А. по результатам рассмотрения на заседании коллегии 05.02.2009 доводов возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТехноПлекс TechnoPlex», доводы которого сводятся к следующему:

- на заседании коллегии от правообладателя оспариваемого товарного знака поступил отзыв на возражение от 20.05.2008, с которым лицо, подавшее возражение, не было заранее ознакомлено. В целях наиболее полного и объективного рассмотрения дела лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии, вызванное необходимостью ознакомления с материалами отзыва, в чем коллегией было отказано. Кроме того, лицу, подавшему возражение, не было предоставлено времени на заседании коллегии для ознакомления с отзывом правообладателя. При данных обстоятельствах, в отсутствии надлежащим образом подготовленных, нормативно-обоснованных доводов ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», рассмотрение возражения не может быть признано полным;

- в ходе рассмотрения дела у коллегии возник вопрос об отсутствии объективных доказательств степени смешения оспариваемого товарного знака ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» и противопоставленных товарных знаков ООО

«ПЕНОПЛЭКС СПб». В этой связи ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» было заявлено повторное ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью проведения социологического исследования степени сходства вышеуказанных обозначений, которое также было отклонено коллегией. Проведение подобного исследования в специализированной организации позволило бы установить степень сходства товарных знаков с позиции рядового потребителя. Следует отметить, что результаты социологических исследований уже длительное время признаются достоверными доказательствами смешения у потребителей товаров. Более того, в Информационном письме ВАС РФ от 13.12.2007, в пункте 13 приведен пример, когда судом вопрос оценки степени сходства товарных знаков был признан не требующим специальных познаний, а дело было разрешено на основании данных социологического исследования. В постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06 товарные знаки были признаны сходными до степени смешения на основании социологического исследования. Правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06, учитывается и в практике Федерального арбитражного суда московского округа. В качестве примеров можно привести постановления ФАС МО от 20.04.2007 №КА-А40/1362-07 и от 14.06.2007 №КА-А40/4679-07.

Согласно пункту 4.7 Правил ППС особое мнение о проведении заседания коллегии в установленный Правилами ППС срок вправе представить либо члены коллегии, либо лица, участвующие в рассмотрении возражения. Необходимо отметить, что Захаров Р.А. не принимал участие в заседании коллегии, состоявшейся 05.02.2009. Доверенность, выданная на имя Захарова Р.А. от имени ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» подписана не Генеральным директором указанного общества, а Генеральным директором ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» Г.А. Протосеней, связь которого с лицом, подавшим возражение, никакими материалами дела не подтверждается.

Тем не менее, коллегия сочла необходимым прокомментировать доводы, приведенные в особом мнении.

Так, представленный на заседании коллегии 05.02.2009 отзыв со стороны правообладателя являлся по сути своей письменными комментариями к устному выступлению представителя правообладателя и представлял собой контрдоводы на возражение от 20.05.2009. Указанный отзыв также не содержал каких-либо документов, требующих анализа, как со стороны членов коллегии, так и со стороны лица, подавшего возражение. В этой связи коллегией было отказано в переносе заседания коллегии. Вместе с тем, коллегия предложила лицу, подавшему возражение, сделать технический перерыв для изучения им письменных комментариев правообладателя, от чего лицо, подавшее возражение, отказалось.

Относительно ходатайства лица, подавшего возражение, касающегося просьбы о переносе заседания коллегии с целью предоставления социологического отчета, касающегося установления степени сходства оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1], [2], [3] необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам в переносе заседания коллегии по вышеуказанным причинам было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 Правил ППС. Так, согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Опрос общественного мнения, подготовить который планировало лицо, подавшее возражение, не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям. Что касается ссылок на информационное письмо

Высшего арбитражного суда РФ, а также на практику арбитражных судов, то необходимо отметить, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право. Кроме того, приведенные в упомянутых решениях судов факты, не являются преюдициальными по отношению к рассматриваемому делу.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ТехноПлекс TechnoPlex» по свидетельству №343166.