


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Экс Морэ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017719753, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017719753, поданной 19.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

**PERFEKTA**


заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «PERFEKTA», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде широкой полосы оранжевого цвета, размещенной под словесным элементом.

Роспатентом 16.08.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017719753 в отношении всех заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 02 класса МКТУ и

связанных с ними услуг 35 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке № 2017719753 отказано в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с обозначениями по заявкам №№ 2017715859 и 2017715858, включающими словесный элемент «PERFECTA», заявленными ранее в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в получении прав на заявленное обозначение в отношении товаров 02 класса МКТУ;

- заявителю принадлежат права на зарегистрированные ранее в отношении товаров 02 класса МКТУ товарные знаки «» и «ПЕРФЕКТА» по свидетельствам №№ 589833 и 589834;

- заявленное обозначение активно используется при реализации продукции «грунт строительный водно-дисперсионный», и в ближайшее время планируется расширение линейки товаров за счет производства и реализации на рынке красок и лаков;

- в решении Роспатента часть ссылок была снята, однако, в регистрации в отношении товаров 02 класса МКТУ заявленному обозначению отказано;

- на момент вынесения оспариваемого решения по одному из противопоставлений (заявка № 2017715859) уже было вынесено окончательное решение о регистрации (от 05.07.2018) с исключением из правовой охраны словесного элемента «PERFECTA», товарному знаку присвоен номер свидетельства № 671572;

- в отношении противопоставленной заявки № 2017715858 Роспатентом принято решение об отказе в регистрации от 06.09.2018, решение не оспаривалось.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда частично обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина частично обработанные; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; гибкие трубы неметаллические;

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники;

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; все услуги в отношении товаров 02, 17, 19 классов.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2017719753;
- (2) копии заявочных материалов;
- (3) копия уведомления экспертизы;
- (4) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы.

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

С учетом даты (19.05.2017) поступления заявки № 2017719753 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

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 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 качестве товарного знака по заявке № 2017719753 испрашивается регистрация обозначения «», включающего словесный элемент «PERFEKTA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, и горизонтальную оранжевую полосу, расположенную под словесным элементом.

Согласно оспариваемому решению, регистрации обозначения по заявке № 2017719753 препятствуют ранее заявленные обозначения по заявкам №№ 2017715859 и 2017715858, поданным ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург.



Обозначение «» по заявке № 2017715859 является комбинированным, выполнено в виде этикетки с центральной частью, выделенной квадратом, по бокам от которого расположены изображения цветов. Под квадратом размещен словесный элемент «PERFEKTA», выполненное буквами латинского алфавита.

Обозначение «**Perfecta**» по заявке № 2017715858 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.


Противопоставление заявленному обозначению обозначений по заявкам №№ 2017715859 и 2017715858 обусловлено вхождением в состав сравниваемых обозначений фонетически тождественных словесных элементов «PERFEKТА» и «PERFECTА».

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

В отношении противопоставления по заявке № 2017715858 Роспатентом 06.09.2018 принято решение об отказе в регистрации товарного знака «**Perfecta**». Таким образом, данное обозначение не может быть противопоставлено на основании подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставления по заявке № 2017715859 Роспатентом 05.07.2018 принято решение о регистрации товарного знака



«» с указанием словесного элемента «PERFECTА» в качестве неохраняемого, выдано свидетельство № 671572 (далее – товарный знак по свидетельству № 671572). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «*водоразбавляемая краска для стен и потолка*» 02 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 671572 показал следующее.

Действительно, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «PERFEKТА» и «PERFECTА».

Вместе с тем указанное обстоятельство не приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

С точки зрения графического признака, очевидны существенные визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным


знаком, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов.

При этом тот факт, что слово «PERFEKTA» в противопоставленном товарном знаке признано неохраняемым элементом, свидетельствует о том, что данный элемент не способствует выполнению отличительной функции товарного знака по свидетельству № 671572, его наличие не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 671572 могут быть признаны несходными в целом.

Что касается однородности товаров 02 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки № 2017719753 и свидетельства № 671572, то заявленные товары *«краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы»* однородны товарам противопоставленной регистрации по роду, кругу потребителей и условиям реализации. Товары *«листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати»* заявленного перечня представляют собой материалы для художественно-декоративных целей, то есть применяются художниками, декораторами, могут иметь совместную встречаемость с такими товарами как материалы и вещества красящие, к которым относятся товары противопоставленной регистрации. Что обуславливает вероятность отнесения сравниваемых товаров к одному источнику происхождения и, следовательно, вывод об их однородности.

Таким образом, заявленные товары 02 класса МКТУ однородны товарам, приведенным в перечне свидетельства № 671572, однако, в силу установленного выше несходства обозначений указанное обстоятельство не приводит к несоответствию заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении возражения коллегией также принято во внимание, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «  » и «ПЕРФЕКТА» по

свидетельствам №№ 589833 и 589834 в отношении товаров 02 класса МКТУ «грунтовок».

Резюмируя изложенное, у коллегии имеются основания для изменения оспариваемого решения и регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в возражении.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2018, изменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017719753.**