



**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 поступившее 17.01.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455744, поданное по поручению ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания», г. Находка (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2011714965 с приоритетом от 16.05.2011 зарегистрирован 07.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №455744 на имя Бардюженко Александра Владимировича, 113042, Москва, ул. Южнобутовская, 117, кв. 89 (далее - правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ «ламинат; паркет». При этом, согласно сведениям Госреестра, в соответствии с договором №РД0216843, зарегистрированным в Роспатенте 17.02.2017, неисключительная лицензия на право использования товарного знака была предоставлена ООО «Тетрум».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №455744 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что обозначение «  » было известно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Подтверждением указанной служат общедоступные сведения сайтов

из сети Интернет, на которых приведена информация о том, что местом производства ламината под оспариваемым обозначением являются две страны - Китай и Германия, а заводом изготовителем – Praktik. Таким образом, оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на имя Индивидуального предпринимателя Бардюженко А.В., Москва, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его изготовления.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. распечатка информации с сайта <http://pro-poly.ru>;
2. распечатка информации с сайта <http://legkopol.ru>;
3. распечатка информации с сайта <http://www.dom-laminata.ru>;
4. распечатка с сайта <http://e-dz.ru>;
5. распечатка с сайта <https://yandex.ru>;
6. протокол осмотра письменных доказательств 77АВ 2958673 с сайта <https://www.terrem.ru>;
7. протокол осмотра письменных доказательств 77АВ 2957672 с сайта <http://archive.org> со ссылкой на архивную информацию сайта [www.terrem.ru](http://www.terrem.ru).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455744 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №455744, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- производство товаров за пределами Российской Федерации по заказу правообладателя товарного знака, находящегося в России, не является основанием для признания регистрации товарного знака вводящей в заблуждение, если сам товарный знак не содержит не соответствующие действительности элементы;
- при оценке обозначения на предмет его соответствия пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует анализировать само обозначение, а не информацию из сети

Интернет, размещенную третьими лицами, за недостоверность которой правообладатель товарного знака не может нести ответственность;

- оспариваемый товарный знак не является описательным, ни прямо, ни через ассоциации не воспринимается как географическое указание, является семантически нейтральным к товарам 19 класса МКТУ, вследствие чего его регистрация соответствует требованию действующего законодательства;

- вместе с тем анализ доводов возражения показал, что ни одна из компаний, на сайты которых приведены ссылки, не занимается производством ламината «Praktik», а осуществляет его закупку у производителя и дальнейшую розничную продажу;

- оптовые закупки ламината «Praktik» осуществляются ООО «Тетрум», по заказу которого ламинат изготавливается в Китае, при этом ООО «Тетрум» использует товарный знак с разрешения и под контролем правообладателя, для непосредственного ввоза продукции из Китая привлекается ООО «Ретана»;

- указание на Германию как на место производство ламината «Praktik» является недостоверным, однако ни правообладатель оспариваемого товарного знака, ни ООО «Тетрум» не могут контролировать действия третьих лиц при предложении к продаже указанного товара;

- вопрос об упоминании Германии в связи с производством ламината под обозначением «Praktik» вставал также и на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака, однако были представлены пояснения от различных торговых организаций, осуществляющих продажу товара под таким обозначением на территории Российской Федерации, согласно которым упомянутый ламинат изготавливается в Китае на немецком оборудовании и по немецким технологиям;

- информация с сайта [www.terrem.ru](http://www.terrem.ru), на которую ссылается лицо, подавшее возражение, о месте производства ламината «Praktik» в Германии, была изменена и в настоящее время указывается реальное место производства товара – Китай;

- информация, размещенная на сайте [www.dom-laminata.ru](http://www.dom-laminata.ru), о производстве ламината «Praktik» немецкой компанией Germany Tech, не может рассматриваться в качестве достоверной, поскольку отсутствуют доказательства этого утверждения,

кроме того, на том же сайте содержатся сведения о ламинате «Versale» этой же компании, однако, в приведенном на сайте сертификате соответствия продукции производителем ламината числится иная компания из Китая;

- правообладателем оспариваемого товарного знака были получены разъяснения от владельцев сайтов [www.terrem.ru](http://www.terrem.ru), [www.legkopol.ru](http://www.legkopol.ru), [www.e-dz.ru](http://www.e-dz.ru), которые подтвердили, что ламинат «Praktik» изготавливается в Китае по заказу ООО «Тетрум», упоминание Германии на сайте [www.e-dz.ru](http://www.e-dz.ru) связано с тем, что товар производится на немецком оборудовании и по немецкой технологии.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455744.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

8. копии писем владельцев Интернет-магазинов;

9. копия письма ООО «Ретана»;

10. копия сертификата соответствия, размещенного на страницах Интернет-сайта <http://www.dom-laminata.ru>;

11. информация, размещенная на Интернет-сайте <http://www.dom-laminata.ru>, касающаяся ламината под обозначениями «Praktik» и «Versale».

Кроме того, следует отметить, что на заседании коллегии, лицо, подавшее возражение, представило сведения из ЕГРЮЛ о компаниях ООО «Тетрум» и «Ретана».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.05.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 его изготовителя.


К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из пояснений представителя лица, подавшего возражения, относительно заинтересованности в подаче возражения, изложенным на заседании коллегии, следует, что Бардюженко А.В. направил на имя ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания» требование о необходимости прекратить незаконное использование принадлежащих ему товарных знаков «Praktik» по свидетельству №455744 и «Praktika» по свидетельству №469404 (копия указанной претензии находится в материалах поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469404). Нарушение исключительных прав на товарные знаки согласно упомянутой претензии выразилось в незаконном ввозе ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания» на территорию Российской Федерации паркета и ламината под сходным до степени смешения обозначением «praktik». Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455744.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №455744 с приоритетом от 16.05.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Praktik», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под ним вытянутый прямоугольник, состоящий из трех горизонтальных полос черного, красного и желтого цветов. Товарный знак по свидетельству №455744 зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «ламинат, паркет».

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №455744 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его изготовления.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящий в его состав доминирующий словесный элемент «Praktik» в переводе с немецкого языка означает «способ, прием», см. <http://translate.ru>, <http://dic.academic.ru>. Кроме того, в лексике русского языка имеется слово «Практик» (т.е. специалист, хорошо изучивший свое дело, см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>), созвучный словесному элементу «Praktik» оспариваемого товарного знака. В силу изложенного, слово «Praktik» может быть воспринято потребителем и как транслитерация буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка с приведенным выше смысловым значением.

Исходя из имеющейся семантики слова «Praktik» / «Практик» как в немецком, так и в русском языке, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак носит фантазийный характер в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №455744. Отсутствие сведения о географическом наименовании «Praktik» также свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сам по себе не способен ассоциироваться с каким-либо местом производства.

Вместе с тем, представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан

в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, этому лицу.

Анализ представленной лицом, подавшим возражение, информации из сети Интернет (см. <https://www.terrem.ru>, <http://pro-poly.ru>, <http://legkopol.ru>, <http://www.dom-laminata.ru>, <http://e-dz.ru>) относительно наличия в гражданском обороте продукции под обозначением «Praktik» показал следующее.

На сайтах <http://pro-poly.ru>, <http://legkopol.ru> местом производства ламината под обозначением «Praktik» указан Китай, а производителем ламината на сайте <http://legkopol.ru> числится некий Praktik, при этом какие-либо реквизиты, ссылки на официальный сайт, сертификационные документы и тому подобная информация, позволяющая идентифицировать в качестве производителя товара это лицо, на сайтах <http://pro-poly.ru>, <http://legkopol.ru> отсутствуют. Отсутствует также и информация о дате размещения этих сведений в сети Интернет, что не позволяет соотнести их с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Из архивных сведений с сайта <https://www.terrem.ru>, полученных с использованием сервиса Wayback machine», усматривается, что на дату 11 июля 2010 года была опубликована информация о том, что производителем ламината «Praktik» является Германия. Вместе с тем в возражении содержится информация с этого же сайта, исходя из которой, местом происхождения ламината под обозначением «Praktik» выступает Китай. Сведений о том, когда эта информация была размещена на сайте <https://www.terrem.ru> этот Интернет-источник не содержит. Отсутствует также и информация о самом производителе.

На сайтах <http://www.dom-laminata.ru>, <http://e-dz.ru> приведены сведения о ламинате «Praktik» производства Германия также без указания даты размещения информации. При этом на сайте <http://e-dz.ru> в качестве компании-производителя указан Praktik без каких-либо реквизитов, а на сайте <http://www.dom-laminata.ru> содержатся сведения о производстве ламината неким лицом, именуемым Germany Teck. Какие-либо сведения о компании Germany Teck на сайте не приводятся.

Более того, как справедливо указал правообладатель оспариваемого товарного знака, на сайте <http://www.dom-laminata.ru> информация о Germany Teck как производителе ламината является весьма противоречивой. Так, указанное лицо выступает также и производителем ламината под обозначением «Versale». Однако в сертификате соответствия этой продукции, размещенном на том же сайте, в качестве производителя выступает компания JIANGSU SENSEN WOOD PRODUCTS CO. LTD, Китай.

Таким образом, ни один из приведенных в возражении источников информации не позволяет прийти к выводу о наличии устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака на дату его приоритета как с ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания», инициировавшим подачу возражения, так и с каким-либо иным лицом, а также с конкретным местом происхождения товара. Более того, как справедливо было отмечено правообладателем оспариваемого товарного знака, противоречивость приведенных в этих Интернет-источниках информации сведений ставит их достоверность под сомнение. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака не может нести ответственность за недостоверность информации о товаре, размещенной третьими лицами.

Также следует указать, что действующее законодательство не ограничивает правообладателя товарного знака в производстве товара на какой-то определенной территории.

Из представленных материалов отзыва правообладателя, а также имеющихся в деле документов следует, что оспариваемый товарный знак используется для маркировки ламината, производство которого осуществляется по заказу в Китае как правообладателем так и его лицензиатом.


В частности, к отзыву правообладателя приложены письма от ООО «СтройМастер», ООО «Террем», ООО «РеВаДо», ООО «Ретана», из которых следует, что поставщиком ламината, маркированного спорным обозначением «Praktik» и реализуемого посредством Интернет-магазинов <http://www.legkopol.ru>, <https://www.terrem.ru>, <http://e-dz.ru>, является ООО «Тетрум», т.е. лицензиат правообладателя. При этом вся продукция производится по заказу в Китае.



Коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, о недостоверности информации, приведенной в письме владельца сайта <http://www.legkopol.ru> - ООО «СтройМастер» относительно пятилетнего сотрудничества этой компании с ООО «Тетрум», которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ было создано только 28.07.2016. Вместе с тем, как было указано выше, информация, опубликованная на сайте <http://www.legkopol.ru>, не содержит каких-либо достоверных сведений о производителе товара, ни о дате их размещения в среде Интернет.

На стадии экспертизы оспариваемого товарного знака его настоящим правообладателем - Бардюженко А.В., также представлялись документы, в соответствии с которыми производство ламината «Praktik» происходит по заказу в Китае. Так, в деле имеются договоры от 2010 и 2011 годов, заключенные Бардюженко А.В. с такими компаниями как ООО «Третий Рим», Москва, ООО «Ламинат-Люкс», Москва, Индивидуальным предпринимателем Жирновым О.Г., а также письма от этих лиц, осуществляющих продажу напольных покрытий посредством Интернет-магазинов (<http://www.polvsem.ru>, <http://laminat-lider.ru>, <http://praktik-pol.ru>). При этом отмечается, что ламинат, маркированный обозначением «Praktik», произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии, что свидетельствует об определенном качестве товара.

Таким образом, в силу указанных выше обстоятельств нет оснований для

вывода о том, что оспариваемый фантазийный товарный знак «» по свидетельству №455744 вызывал в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о производителе товара и месте его производства на дату своего приоритета.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункту 3 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455744.**