

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 №469404, поданное по поручению ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания», г. Находка (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПРАКТИКА**» по заявке №2005729755 с приоритетом от 21.11.2005 зарегистрирован 16.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №341271 на имя ООО "Практика строительства", 192283, Санкт-Петербург, ул.О.Дундича, д.10, корп.1, кв.237 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 35 классов МКТУ. В соответствии с договором №РД0105898, зарегистрированным Роспатентом 27.08.2012, исключительное право на товарный знак было передано Бардюженко Александру Владимировичу, 113042, Москва, ул. Южнобутовская, 117, кв. 89 (далее - правообладатель) в отношении товара 19 класса МКТУ «паркет» и присвоен номер свидетельства №469404.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №469404 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что обозначение «**ПРАКТИКА**» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его изготовления, поскольку сходно до степени смешения с

обозначением «Praktik», используемым для маркировки ламината, информация о котором широко представлена в сети Интернет. При этом местом производства ламината «Praktik» являются две страны – Китай и Германия, заводом-изготовителем - Praktik. Позицию сходства обозначений «Praktik» и «Praktik» разделяет и правообладатель оспариваемого товарного знака, который направил ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания» претензию о нарушении исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки «Praktik» по свидетельству №455744 и «Praktika» по свидетельству №469404.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. Копия претензии от 29.11.2016 к ООО «Азиатско-Тихоокеанская Торговая Компания» о необходимости прекращения незаконного использования обозначения «praktik», являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками Бардюженко А.В.;

2. распечатка информации с сайта <http://pro-poly.ru>;

3. распечатка информации с сайта <http://legkopol.ru>;

4. распечатка информации с сайта <http://www.dom-laminata.ru>;

5. распечатка с сайта <http://e-dz.ru>;

6. распечатка с сайта <https://yandex.ru>;

7. протокол осмотра письменных доказательств 77АВ 2958673 с сайта <https://www.terrem.ru>;

8. протокол осмотра письменных доказательств 77АВ 2957672 с сайта <http://archive.org> со ссылкой на архивную информацию сайта www.terrem.ru.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469404 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №469404, 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 этого 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, 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, 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, www.legkopol.ru, www.e-dz.ru, которые подтвердили, что ламинат «Praktik» изготавливается в Китае по заказу ООО «Тетрум», упоминание Германии на сайте 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 №469404.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

9. копии писем владельцев Интернет-магазинов;
10. копия письма ООО «Ретана»;
11. копия сертификата соответствия, размещенного на страницах Интернет-сайта <http://www.dom-laminata.ru>;
12. информация, размещенная на Интернет-сайте <http://www.dom-laminata.ru>, касающаяся ламината под обозначениями «Praktik» и «Versale».

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

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.11.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ (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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и 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 материалов возражения 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. 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 №469404.

Оспариваемый товарный знак «**PRAKTIKA**» по свидетельству №469404 с приоритетом от 21.11.2005 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №469404 зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «паркет».

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №469404 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 слово «Praktika» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного европейского языка, использующего буквы латинского алфавита (см. <http://translate.ru>, <http://dic.academic.ru>). Вместе с тем, в лексике русского языка имеется слово «Практика» (т.е. деятельность человеческого общества по устройению своей жизни, усилия, прилагаемые им к разрешению выдвигаемых жизнью задач, см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru>), созвучное оспариваемому товарному знаку. В силу изложенного, слово «Praktika» может быть воспринято потребителем как транслитерация буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка с приведенным выше смысловым значением.

Исходя из имеющейся семантики слова «Praktika» в русском языке, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак носит фантазийный характер в отношении товара 19 класса МКТУ «паркет» оспариваемого товарного знака. Отсутствие сведения о географическом наименовании «Praktika» 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>) касается наличия в гражданском обороте продукции под обозначением «Praktik». Сходство этого обозначения с оспариваемым товарным знаком его правообладателем не оспаривается.

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 самые ранние сведения о ламинате «Praktik» производства Германии были размещены только 11 июля 2010 года, т.е. почти на пять лет позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Иная информация с сайта <https://www.terrem.ru>, в соответствии с

которой, местом происхождения ламината под обозначением «Praktik» выступает Китай, не содержит сведения о дате ее размещения в сети Интернет. Отсутствует также и информация о самом производителе упомянутого ламината.

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. При этом коллегия приняла к сведению информацию правообладателя о наличии у него хозяйственных связей с ООО «Тетрум», которое использует

принадлежащий Бардюженко АВ. товарный знак «Praktik» по свидетельству №455744 на основании лицензионного договора, заказывая товар, для маркировки которого предназначен этот товарный знак, в Китае. 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.

Таким образом, в силу указанных выше обстоятельств нет оснований для вывода о том, что оспариваемый фантазийный товарный знак «**PRAKTIKA**» по свидетельству №469404 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 №469404.