


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 возражение, поступившее 05.10.2018, поданное Бардюженко Александром Владимировичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671503, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017710292 с приоритетом от 21.03.2017 зарегистрирован 18.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №671503 в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Самотлор Тракт», г. Мытищи (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из прямоугольника, разделенного на две части, в верхней части которого расположен словесный элемент «Millennium», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над последней буквой «м» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листа растения. В нижней части расположен словесный элемент «PRAKTIK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, черном, белом, зеленом, светло-красном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.10.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №671503 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «Praktik» и «PРАКТИКА» по свидетельствам №455744 с приоритетом от 16.05.2011 и №469404 с приоритетом от 21.11.2005;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 455744 и 469404 зарегистрированы и охраняются в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения элемента «PРАКТИК» в составе товарного знака по свидетельству №671503 с товарными знаками по свидетельствам №№ 455744 и 469404 является очевидным и не требующим дополнительного исследования, поскольку уже при первичном сравнении можно однозначно установить: элемент «PРАКТИК» по фонетическому и семантическому признаку полностью совпадает с противопоставленными товарными знаками, что прямо подтверждено (лист 6 решения суда) вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018 по делу № А51-25126/2017, в соответствии с которым удовлетворен иск лица, подавшего возражение к ООО «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» (ООО «АТК») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№455744 и 469404. Решением суда от 16.04.2018 установлено (лист 8), что ввезенный обществом «АТК» на территорию России спорный товар (ламинат) был маркирован как товарным знаком «MILLENNIUM», правообладателем которого является ООО «АТК», так и путем проставления на нем артикула, состоящего как из словесного обозначения («praktik» и «praktik s»), так и из цифрового обозначения. При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что на ввезенном ООО «АТК» товаре имеются обозначения (маркировка), сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 455744 и 469404 (лист 8 Решения суда от 16.04.2018);

- товары, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, относятся к одному и тому же роду и виду - «строительные материалы неметаллические». Также совпадает назначение товаров и круг потребителей - лица, ведущие строительные и ремонтные работы;

- регистрация товарного знака по свидетельству №617503 прямо противоречит нормам подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак по свидетельству №671503 содержит элемент «PРАКТИК», способный ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, учитывая длительность и интенсивность использования лицом, подавшим возражение указанного обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №671503 недействительной в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения ППС Роспатента от 21.03.2017 № 2011714965 (455744) с приложением соответствующего заключения коллегии, на 13 л.;
2. Копия решения ППС Роспатента от 21.03.2017 № 2005729755 (469404) с приложением соответствующего заключения коллегии, на 12 л.;
3. Копия решения Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018 по делу № А51-25126/2017, на 10 л.;
4. Копия протокола осмотра Интернет-сайта по адресу samotlor.biz от 16.12.2016, на 17 л.;
5. Копия претензии (требования) от 27.11.2016 в адрес общества «Самотлор Тракт» и копия почтовой квитанция с описью вложения от 29.11.2016, подтверждающих направление указанной претензии, на 7 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является словесный элемент «Millennium» с изображением листа над буквой «m», которое является

зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №476668 в отношении товаров 19 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака неразрывно связан с российским рынком напольных покрытий. ООО «Самотлор Тракт» создано в 2004 году;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому признакам сходства, поскольку содержит словесный элемент «Millennium» и иные изобразительные элементы;

- ссылка лица, подавшего возражение на решение Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018 по делу № А51-25126/2017 к ООО «АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, не имеет отношения к рассматриваемому возражению.

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

С учетом даты приоритета (21.03.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №671503 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, разделенного на две части, в верхней части которого расположен словесный элемент «Millennium», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над последней буквой «м» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листа растения. В нижней части расположен словесный элемент «PRAKTIK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, черном, белом, зеленом, светло-красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №455744 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Praktik»,

выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и трех полос, расположенных под словесным элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «PRAKTIKA» по свидетельству №469404 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать Бардюженко А.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №671503.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PRAKTIK» (в переводе с немецкого языка означает «приём; обращение (*с чем-л.*), продёлка, улóвка», см. Интернет, Яндекс, словари).

Что касается анализа сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2], коллегия отмечает следующее.

Указанные знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «PRAKTIK»/«PRAKTIKA», отличающиеся только наличием последней буквы «-A» в противопоставленном знаке.

Относительно семантического фактора сходства следует отметить то, что словесный элемент «PRAKTIKA» не имеет значения

Отсутствие сведений о смысловом значении словесного элемента «PРАКТИКА» не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в оспариваемом товарном знаке, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества/сходства словесных элементов.

Также, сходство знаков усиливается исполнением словесных элементов буквами одного алфавита.

Относительно словесного элемента «Millennium», входящего в состав оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Композиционно оспариваемый товарный знак выполнен таким образом, что словесные элементы «Millennium» и «PРАКТИК» не воспринимаются как единое словосочетание, поскольку выполнены на разном уровне разными размерами шрифта. В связи с чем каждый из элементов оспариваемого товарного знака рассматривается самостоятельно, без привязки друг к другу.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 19 класса МКТУ «ламинат; паркет» противопоставленных товарных знаков [1, 2] и товары 19 класса МКТУ «полы неметаллические, пороги дверные неметаллические, пробка прессованная строительная; покрытия напольные деревянные, неметаллические напольные покрытия; ламинат; ламинированный паркет, массивная доска, инженерная доска, паркет, паркетная доска, штучный паркет» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду товаров - строительным материалам неметаллическим, предназначенным для изготовления полов, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 19 класса МКТУ «брусы неметаллические, пиломатериалы строительные тонкие, пиломатериалы пропитанные для строительства; лесоматериалы неметаллические, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы частично обработанные; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, фанера клееная многослойная» оспариваемого товарного знака относятся к пиломатериалам, которые могут быть использованы, в том числе, в производстве полов. В виду чего, указанные товары являются однородными с товарами 19 класса МКТУ «ламинат; паркет» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как имеют одно назначение.

Товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» оспариваемого товарного знака и товары 19 класса МКТУ «ламинат; паркет» противопоставленных товарных знаков [1, 2] являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров, и у потребителя при их восприятии может создастся неверное представление о едином источнике их происхождения.

Относительно товаров 19 класса МКТУ «балясины неметаллические, полотна дверные неметаллические, филенки дверные неметаллические, покрытия дорожные деревянные, перегородки неметаллические, перемычки дверные или оконные неметаллические, коробки дверные неметаллические, рамы дверные неметаллические, двери неметаллические, двери створчатые неметаллические, неметаллические стеновые покрытия: стеновые панели; перегородки неметаллические, перекрытия неметаллические» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Указанные товары не являются однородными с товарами 19 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку данные товары относятся к иному виду (окна, стены, двери, покрытия дорожные, перекрытия), имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение.

Также коллегия отмечает, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сходство сравниваемых товарных знаков ослаблено визуальными различиями, обусловленными особенностями графической проработки оспариваемого товарного знака. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для расширения диапазона товаров, которые следует рассматривать как однородные.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №671503 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части, а именно в отношении товаров 19 класса МКТУ «полы неметаллические, пороги дверные неметаллические, пробка прессованная строительная; брусы неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие, пиломатериалы пропитанные для строительства; лесоматериалы неметаллические, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы частично обработанные; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, фанера клееная многослойная покрытия напольные деревянные, неметаллические напольные покрытия; ламинат; ламинированный паркет, массивная доска, инженерная доска, паркет, паркетная доска, штучный паркет, неметаллические строительные материалы».

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №671503 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №671503 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, сведения касаются обозначения «Millennium».

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671503 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов, приведенных в возражении о том, что в решении Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018 по делу № А51-25126/2017 рассматривался вопрос сходства элемента «PРАКТИК» в составе оспариваемого товарного знака №671503 с товарными знаками по свидетельствам №№ 455744 и 469404, коллегия отмечает следующее.

Данный довод не может быть принят во внимание, поскольку в указанном решении проводился анализ сходства обозначений, указанных в декларациях на товары путем проставления артикула, состоящего из словесных обозначений «praktik» и «praktik s», что не имеет отношения к рассмотрению данного возражения.

Также следует отметить, что 28.01.2019 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, в котором содержится довод о том, что элемент «praktik», входящий в состав знака, носит описательный характер при маркировке товаров 19 класса МКТУ. В линейке предлагаемых к продаже ООО «Самотлор Тракт» напольных покрытий присутствуют также «Millennium strong», «Millennium nature», «Millennium chrome», «Millennium rockfloor». Элемент «praktik» как характеризующий товары является слабым элементом и при сравнительном анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Таким образом, наличие слова «Millennium» в составе сравниваемого обозначения приводит к различному ассоциативному ряду, что позволяет говорить об отсутствии смыслового сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками.

Указанный довод является необедительным, поскольку, словесный элемент

«PРАКТИК», включен в состав оспариваемого товарного знака в качестве охраняемого элемента, в виду чего сравнение товарных знаков проводится в соответствии с Правилами.

Остальные доводы особого мнения касаются сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1, 2] и неправомерности ссылки лица, подавшего возражение на судебное решение Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018 по делу № А51-25126/2017, оценка чему была дана выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671503 в отношении товаров 19 класса МКТУ «полы неметаллические, пороги дверные неметаллические, пробка прессованная строительная; брусы неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие, пиломатериалы пропитанные для строительства; лесоматериалы неметаллические, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы частично обработанные; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, фанера клееная многослойная покрытия напольные деревянные, неметаллические напольные покрытия; ламинат; ламинированный паркет, массивная доска, инженерная доска, паркет, паркетная доска, штучный паркет, неметаллические строительные материалы».