


**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 28.04.2018, поданное компанией MOROCOLOR ITALIA S.P.A., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649629, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017717014 с приоритетом от 28.04.2017 зарегистрирован 27.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №649629 в отношении товаров 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 20, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРИМО КОЛОР», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное




обозначение , состоящее из квадрата, на фоне которого расположены словесные элементы «PRIMO COLOR», выполненные жирным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесные элементы выполнены один под другим. С левой стороны расположен изобразительный элемент в виде вертикальных полос. Знак выполнен в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №649629 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания MOROCOLOR ITALIA S.P.A. является итальянским производителем товаров для школы и детского творчества. Компания была основана в 1933 году в городе Падуя на севере Италии, где до сих пор находится главный офис предприятия и производство;

- обозначение  , принадлежащее лицу, подавшему возражение, является единственным брендом, который используется компанией MOROCOLOR ITALIA в своей деятельности и давно стал синонимом высокого качества, безопасности и компетентности в сфере товаров для детского творчества. Широкий спектр продукции компании включает различные краски, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин;

- с целью защиты своих прав интеллектуальной собственности компанией MOROCOLOR ITALIA была осуществлена международная регистрация знака по международной регистрации №1315588 с расширением, в том числе, на территорию Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1315588 в отношении однородных товаров 02 и 16 классов МКТУ, поскольку сравниваемые знаки содержат семантически и фонетически тождественный словесный элемент «PRIMO»;

- товары 02, 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1315588, поскольку имеют одну область применения и один круг потребителей;

- компания MOROCOLOR ITALIA присутствует на российском рынке с 2009 года;

- товары для творчества, маркируемые обозначением компании MOROCOLOR ITALIA, являются популярными среди российских потребителей, и широко представлены на рынке Российской Федерации, о чем непосредственно свидетельствует информация, размещенная на страницах многих российских Интернет-магазинов;

- продукция компании лица, подавшего возражение, активно рекламируется на протяжении длительного периода времени в средствах массовой информации, а именно: рекламные проспекты размещены в различных журналах для детей, по воспитанию детей, для творчества, для канцелярских принадлежностей;

- ввиду того, что в оспариваемое обозначение в качестве доминирующего сильного элемента входит знак лица, подавшего возражение, оно может рассматриваться, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649629 недействительным в отношении всех товаров класса 02 и 16 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Извлечение из базы данных ФИПС в отношении оспариваемого знака;
2. Информация о компании MOROCOLOR ITALIA, использовании ее основного бренда;
3. Извлечение из электронной базы ВОИС в отношении знака MOROCOLOR ITALIA;
4. Словарные и справочные материалы;
5. Копия эксклюзивного дистрибьюторского договора № 01/2009 от 28.12.2009 и его частичный перевод;
6. Копии счетов в адрес ООО «Портатив» и примеры продукции с указанием кодов и их перевод;
7. Информационные материалы сети Интернет;
8. Рекламные материалы.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют различное количество слов, различное число слогов и букв, разное фонетическое звучание, кроме того общее зрительное впечатление от восприятия противопоставленного товарного знака и оспариваемого товарного знака различно;

- наличие у словесной составляющей оспариваемого обозначения самостоятельного содержательного смысла, в виду наличия словесного элемента «COLOR», нельзя квалифицировать вхождение словесного элемента «PRIMO» противопоставленного знака в словосочетание «PRIMO COLOR» сходством сравниваемых знаков до степени смешения;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание на то, что «Способность введения в заблуждение» подтверждается или опровергается только самим рынком при реализации различных товаров», лицом, подавшим возражение, не представлены материалы доказывающие возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №649629.

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

С учетом даты (28.04.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №649629 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из квадрата, на фоне которого расположены словесные элементы «PRIMO COLOR», выполненные жирным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесные элементы выполнены один под другим. С левой стороны расположен изобразительный элемент в виде

вертикальных полос. Знак выполнен в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 20, 21, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1315588 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «PRIMO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 16, 28 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649629 в отношении товаров 02, 16 классов МКТУ.

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 знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать компанию MOROCOLOR ITALIA лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №649629, что правообладателем не оспаривалось.

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

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «PRIMO». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент выполнен крупным шрифтом и занимает начальное положение. Словесный элемент «COLOR» является лексической единицей английского языка и означает «цвет; окрашивать; цветной», в связи с чем



указанные словесные элементы являются лексическими единицами разных языков и не могут образовывать словосочетание.

Таким образом, сопоставительный анализ обозначений показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PRIMO» (в переводе с итальянского языка означает первый, начальный, ранний, см. Интернет, словари).

Графически оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1315588, однако наличие фонетического и семантического тождества их словесных элементов, способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что товары 02 класса МКТУ «краски; красители ализариновые; краски алюминиевые; краски асбестовые; паста серебряная; порошки для серебрения; лак черный; лак асфальтовый; краски бактерицидные; ленты антикоррозионные; лаки битумные; покрытия [краски] для древесины; краски для древесины; сиена; лаки для бронзирования; порошки для бронзирования; красители для кожи; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; красители; красители анилиновые; разбавители для красок; разбавители для лаков; пигменты; смолы природные необработанные; эмали [лаки]; краски эмалевые; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; покрытия [краски]; фустин [краситель]; глазури [покрытия]; смазки антикоррозионные консистентные; оксид цинка [пигмент]; масла антикоррозионные; краски огнестойкие; индиго [краситель]; мастики [природные смолы]; составы для предотвращения потускнения металлов; препараты защитные для металлов; сажа [краситель]; сумах для лаков; составы против ржавчины; грунтовки; лаки копаловые; лаки; терпентин [разбавитель для красок]; препараты антикоррозионные; краски для керамических изделий; вещества красящие; фиксативы [лаки]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам

02 класса МКТУ «Dyestuffs; varnishes; poster paint; lacquers; color pigments; oil paint; watercolor paints for use in art; paints; watercolors (paints); textile paints; acrylic paints» («Красители; политуры; постерная краска; лаки; пигменты цветные; краски масляные; краски акварельные для творчества; краски; краски акварельные; текстильные краски; акриловые краски») противопоставленного знака, поскольку полностью совпадают или соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; бумага; ленты клейкие [канцелярские товары]; кисти для художников; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; валики малярные; ленты бумажные; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; кисти для рисования; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; кисточки для письма; полотенца для рук бумажные; пленки пластмассовые для упаковки» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 16 класса МКТУ «Paper, stationery, bookbinding material; aquarelles; watercolor boards; color pencils; colouring books; coloured pens; crayons; oil pastels; pastels [crayons]; pencils; felt-tip markers; modelling paste; toy modelling dough; writing chalk; glue for stationery or household use; glues for office use; paintbrushes; drawing brushes; pens [office requisites]; nibs; canvas for painting; wallpaper stencils; palettes for painters; drawing sets; pencil boxes; sketch pads; drawing paper; text marker; painting sets for artists; painting sets for children; small blackboards; modelling materials and compounds for use by children; artists' materials; chalk holders; pencil holders; pen boxes; paint boxes (articles for use in school); pen and pencil boxes; drawing instruments; paint trays; protractors as drawing instruments; drafting instruments» («Бумага; товары писчебумажные; материалы переплетные; акварели [краски]; картон для акварели; карандаши цветные; книжки-раскраски; ручки цветные; карандаши восковые, меловые, угольные и др.; пастель масляная; пастели [карандаши]; карандаши; фломастеры, маркеры; пасты для лепки; глина, пластилин, тесто для лепки игрушек; мел для письма; клеи канцелярские или бытовые; клеи для офисного использования; кисти для рисования; кисти рисовальные; перья для письма [офисные

принадлежности]; перья писчие; холсты для картин; трафареты для обоев; палитры для художников; готовальни; коробки для карандашей; бумага рисовальная (чертежная); текстовыделители; наборы картинок для художников; наборы картинок для детей; доски черные небольшие для мела; материалы и композиции для детской лепки; материалы для художников; держатели для мела; держатели для карандашей; пеналы; коробки с красками [школьные принадлежности]; коробки для ручек и карандашей; инструменты чертежные; лотки для красок; транспортиры, как инструменты для технического рисования; инструменты для черчения») противопоставленного знака, поскольку полностью совпадают или соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №649629 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №649629 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2009 года) лицо, подавшее возражение, использовало в гражданском обороте

обозначение «PRIMO» при маркировки товаров однородных товарам 02, 16 классов МКТУ.

Однако, представленные документы [1-8] (счета-фактуры и сведения из сети Интернет) не показывают введение в гражданский оборот товаров, поскольку отсутствуют платежные документы, которые могли бы свидетельствовать о продвижении товаров на территории Российской Федерации, кроме того, представленные документы не показывают объемы производства и продаж товаров, маркированных обозначением «PRIMO»; территорию реализации товаров; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего возражение, маркированной обозначением «PRIMO», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение по свидетельству №649629 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649629 недействительным в отношении товаров 02 и 16 классов МКТУ.**