

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625945, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Транс ДВ», г. Благовещенск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**»** с приоритетом от 21.09.2016 по заявке № 2016734985 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.08.2017 за № 625945 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПОЛ», г. Благовещенск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов» 27 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в черном, белом, сером и голубом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 625945 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в возражении указано, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625945 может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак является сходным со сложным объектом авторского права, разработанным Баженовым Н.Е. и используемым Баженовым Н.Е. и ООО «Транс ДВ» в своей предпринимательской и коммерческой деятельности;
- придуманное Баженовым Н.Е. словосочетание состоит из английских словарных слов: «Alpine» – альпийский, высокогорный; «Floor» – пол, покрытие;
- комбинация укоканных слов с фантазийным и непривычным смыслом носит творческий характер произведения;
- изображение гексагона также само по себе не является объектом авторских прав, но именно сочетание цветов в нем присутствующих и их расположение дает право утверждать о наличии творческого характера данного произведения;
- данный объект авторского права был обнародован на сайте www.alpinefloor.su в 2015 году;
- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака Баженовым Н.Е. (единственным учредителем и генеральным директором ООО «Транс-ДВ») был разработан сложный объект авторского права, который он разместил на сайте www.alpinefloor.su;
- в 2014 году по поручению лица, подавшего возражение, был создан сайт <http://alpinefloor.su>, на котором размещаются предложения о продаже товаров 27 класса МКТУ;
- в том же году по заказу лица, подавшего возражение, в Китае производилось «напольное покрытие», которое маркировалось обозначением «Alpinefloor»;

- в 2015 году лицо, подавшее возражение, открыло фирменный магазин по продаже напольных покрытий, что подтверждается договором субаренды от 20.08.2015 и договором на изготовление вывески от 13.10.2015;

- за период с 08.10.2014 (дата первого ввоза товара) по 11.01.2019 (дата последнего ввоза товаров) было произведено и введено в гражданский оборот товара на сумму более 32 млн. рублей;

- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака производителем товаров под обозначением «Alpinefloor» являлось лицо, подавшее возражение, обладающее также исключительным правом на коммерческое обозначение, принадлежащее аффилированному лицу – Баженову Н.Е.;

- потребители на протяжении долгого времени (более 5 лет) имели возможность приобретать товары лица, подавшего возражение, в связи с чем у них сложилось определенное мнение о лице, подавшем возражение, как производителе данных товаров;

- регистрация товарного знака, включающего ставшее известным потребителю обозначение, способна ввести в заблуждение относительно реального производителя товаров;

- известность оспариваемого обозначения среди потребителей подтверждается отзывами потребителей с различных ресурсов, начиная с 2015 г.;

- лицо, подавшее возражение, сотрудничало и сотрудничает с телепередачей Фазенда;

- потребители сложили определенное мнение о качестве товаров лица, подавшего возражение, следовательно, регистрация товарного знака на другое лицо, ранее не использовавшего данное обозначение, приведет к искаженному восприятию товаров потребителем, так как потребители будут при выборе товаров ориентироваться на отзывы других потребителей, которые приобретали товары лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака нарушил статью 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются конкурентами, имеют место нахождения в одном городе – Благовещенске;

- целью правообладателя оспариваемого товарного знака была не индивидуализация своих товаров, а ущемление интересов лица, подавшего возражение, ограничение его в правах на средства индивидуализации;

- производимые лицом, подавшим возражение, товары и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид;

- лицо, подавшее возражение, планирует подать заявку на регистрацию обозначения «Alpinefloor» в качестве товарного знака;

- право на коммерческое обозначение возникло у лица, подавшего возражение, в 2015 году, с момента открытия фирменного магазина;

- с 2014 года по заказу лица, подавшего возражение, было произведено и введено в гражданский оборот товара на сумму более 32 млн. рублей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625945 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка из он-лайн словаря: переводы слов «Alpine» и «Floor»;
- (2) распечатка архивной копии от 29.10.2015 сайта <http://alpinefloor.su>;
- (3) копия заявления В.В. Зайцева, касающегося домена alpinefloor.su;
- (4) копия письма лица, подавшего возражение, от 19.06.2014 № 21;
- (5) копия справки от 05.02.2019 регистратора доменных имен с приложением;
- (6) копия протокола испытаний от 30.05.2016 виниловой плитки;
- (7) копии деклараций о соответствии от 20.08.2015, от 03.10.2014;
- (8) копии таможенных деклараций на товары от 04.09.2015, 11.01.2019, 09.09.2016, 14.10.2016, 15.09.2018, 15.02.2016, 29.10.2018, 24.10.2017, 05.09.2017, 07.10.2014;

- (9) копия договора от 13.10.2015 на изготовление рекламной продукции и оказание услуг;
- (10) копия договора субаренды от 20.08.2015;
- (11) копия сертификата, выданного ООО «Транс-ДВ»;
- (12) копии фотографий;
- (13) распечатки из сети Интернет: <https://pro-poly.ru>, <https://istinastroitelstva.ru>, <https://stroyratings.ru>, <https://otzovik.com>, <https://reviewscompanies.com>, www.fazenda-tv.ru, <https://н-пол.рф>;
- (14) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 26.03.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 20.05.2019.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом 04.04.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599331114081).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 пункта 3 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 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.

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 заявлении 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).



Оспариваемый товарный знак « Alpinefloor» по свидетельству № 625945 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в форме шестиугольника и словесный элемент «Alpinefloor», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита таким образом, что часть «floor» смещена на полстроки ниже части «Alpine». Правовая охрана товарного знака действует в черном, белом, сером и голубом зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 27 класса МКТУ – «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; линолеум; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов».

Возражение, поступившее 12.03.2019, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, а также наличием оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 625945 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, а именно – о лице, подавшем возражение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

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

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Так, в подтверждение фактического использования элемента «ALPINE FLOOR» в составе маркировки товаров 27 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлены таможенные декларации (8), декларации о соответствии (7), протокол испытаний (6), распечатки из сети Интернет (13).

Анализ указанных материалов не свидетельствует об активном введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «ALPINE FLOOR», которое привело бы к возникновению у

потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами 27 класса МКТУ и лицом, подавшим возражение.

Таможенные декларации (8) свидетельствуют о ввозе указанных выше товаров лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака. Однако, само по себе такое использование не может служить основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Согласно сведениям деклараций (8) и (7), протокола испытаний (6) производителем напольного покрытия является китайская компания (CHANGZHOU ZHONGLONG WOOD CO., LTD), взаимоотношения с которой лица, подавшего возражение, не проиллюстрированы. В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что производство рассматриваемых товаров осуществлялось исключительно по заказу лица, подавшего возражение, и для него, что явилось бы основанием для признания ООО «ТРАНС-ДВ» так называемым «источником происхождения товаров».

Факт ввоза товаров иного лица не свидетельствует о возникновении у потребителей представления о том, что они происходят исключительно от ООО «ТРАНС-ДВ».

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.

В отношении доводов возражения об использовании лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации, что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде шестиугольника и словесный элемент «Alpinefloor».

На фотографии баннера (12) размещено обозначение «», включающее словесный элемент «Alpine floor».

При сравнении оспариваемого товарного знака и указанного обозначения вывод об их сходстве основан на фонетическом и смысловом тождестве словесных элементов, составляющих основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений.

Товары 27 класса МКТУ, о которых упоминается на баннере (ПВХ плитка), однородны товарам 27 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 625945, поскольку все они относятся к напольным покрытиям, следовательно, сравниваемые товары однородны по роду и назначению.

Вместе с тем, установленные обстоятельства не позволяют сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

Представленные в материалах сведения не показывают, что лицо, подавшее возражение, применяет обозначение, размещенное на баннере, для индивидуализации своего предприятия.

Так, представленный договор субаренды (10) свидетельствует об аренде помещения в г. Благовещенске (ул. Амурская, 241) индивидуальным предпринимателем Баженовым Н.Е. Размещение баннера (информационной вывески), представленного на фотографиях, в качестве средства индивидуализации именно этого имущественного комплекса не подтверждено соответствующими материалами. Договор (9) на изготовление в октябре 2015 года по заказу Баженова Н.Е. баннера не свидетельствует о его размещении по указанному адресу.

При этом лицом, подавшим возражение, является ООО «ТРАНС-ДВ», основания и условия использования которым имущественного комплекса индивидуального предпринимателя не проиллюстрированы.

Кроме того, из представленных документов невозможно сделать вывод об известности в пределах определенной территории обозначения, фотография (12) которого представлена с возражением.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Возражение и приложенные к нему материалы не свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на произведение, тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком.

В возражении указывается, что Баженовым Н.Е. создано произведение



«», сходство которого с оспариваемым товарным знаком не вызывает сомнений.

Вместе с тем, обстоятельства перехода исключительных прав на созданное Баженовым Н.Е. произведение лицу, подавшему возражение, материалами возражения не раскрываются. В связи с этим у ООО «ТРАНС-ДВ» отсутствует заинтересованность в оспаривании предоставления исключительного права на товарный знак по основаниям нарушения исключительных прав на произведение. Отсутствие заинтересованности является основанием для отказа в удовлетворении возражения в данной части.

Что касается доводов возражения о наличии оснований для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, то они не могут быть признаны убедительными, поскольку с возражением не представлено акта уполномоченного органа, установившего факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя. Роспатент таким органом не является.

Таким образом, основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625945 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 625945.