

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 02.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОСТАНКОПРОМ», город Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681168, при этом установила следующее.

ЭПИЛАМ

Оспариваемый словесный товарный знак « **ЭПИЛАМ** » по заявке № 2017746692 с приоритетом от 08.11.2017 зарегистрирован 08.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №681168 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО", Удмуртская Республика, город Ижевск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих товарных знаков:

- "ЭПИЛАМ EPILAM" по свидетельству № 428278 (приоритет от 18.02.2010, зарегистрированного в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

- "EPILAM-05FLUORA" по свидетельству № 506479 с приоритетом от 31.01.2013, зарегистрированный в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

- "ЭПИЛАМ-05ФЛУОРА" по свидетельству № 506480 с приоритетом от 31.01.2013, зарегистрированный в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

- "ЭПИЛАМ EPILAM" по международной регистрации № 1216166 с приоритетом от 06.02.2014, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

- "epilam" регистрация ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза № 011665643 (приоритет от 18.03.2013) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ на имя учредителя и генерального директора - Вохидова А.С.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения, и поэтому регистрация оспариваемого товарного знака совершена в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, наличие у подателя возражения серии товарных знаков, объединенных общим с оспариваемым товарным знаком элементом, длительное их использование в отношении однородных товаров, их известность и узнаваемость обуславливают вероятность смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков подателя возражения.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681168 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения приложены копии следующих документов:

(1) - Выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарных знаков по свидетельствам № 681168; № 428278; № 506479; № 506480;

(2) - Выписка из реестра Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении международной регистрации товарного знака № 1216166 .

(3) - Выписка из реестра ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза в отношении регистрации товарного знака № 011665643;

(4) - Информация с ресурса <https://www.reg.ru/> о принадлежности домена <http://epilam.ru/>;

(5) - Информация с ресурса <https://archive.org/> по сайту <http://epilam.ru/>;

(6) - Копии документов, подтверждающих использование и известность серии товарных знаков ООО "Автостанкопром".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее.

Адрес лица, подавшего возражение, согласно данным в возражении, не совпадает с адресом владельца противопоставляемых товарных знаков по свидетельствам № 506479, № 506480 и знака по международной регистрации №1216166. В то же время правообладателем товарного знака по регистрации №011665643 ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза податель возражения также не является: владельцем этого знака указан иной субъект права - физическое лицо Вохидов Абдурашид.

Товары, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой химические продукты различного назначения. В то же время в перечне противопоставленных товарных знаков присутствуют такие товары как краски, технические масла. Сравнимые товары являются неоднородными, так как имеют отличное друг от друга назначение и сферы применения.

Фактическое введение товара подателем возражения в оборот не установлено, поскольку в материалах возражения не представлено ни одного документа, подтверждающего реализацию товаров подателя возражения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Приобретение достаточной различительной способности обозначения подателя возражения в отношении его товаров среди релевантного (целевого) круга потребителей на рынке не подтверждено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681168.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем приложены следующие материалы:

- (7) – Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО ТД “ИНТЕРАВТО”;
- (8) - Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО “АВТОСТАНКОПРОМ”;
- (9) – Справка ООО ТД “ИНТЕРАВТО” от 12.11.2020;
- (10) – Распечатки из сети Интернет;
- (11) – Постановление СИП от 02 сентября №С01- 208/2013.

В адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2020 поступило дополнение к возражению от Общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТАНКОПРОМ». Доводы дополнения сводятся к следующему.

Приведенный в материалах заявок на товарные знаки по свидетельствам №428278, 506479, 506480 идентификатор заявителя - ОКПО 13868195, которому соответствует ИНН 7814140497, доказывает, что правообладателем указанных товарных знаков и лицом, подавшим возражение, является одно и то же юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью “АВТОСТАНКОПРОМ”. Заявление на внесение соответствующих изменений в Госреестр и свидетельства о регистрации направлены в адрес Роспатента 07.12.2020.

В подтверждение введения лицом, подавшим возражение, продукции под обозначением “ЭПИЛАМ” в гражданский оборот к дополнениям приложены накладные и счета-фактуры.

(12) – накладные на передачу готовой продукции в места хранения №00000011 от 18.10.2016; №00000013 от 28.10.2016; №00000015 от 06.12.2016; №3 от 13.01.2017; №23 от 03.04.2017; №44 от 12.09.2017; №45 от 25.09.2017; №51 от 29.10.2017;

(13) – товарные накладные, счет-фактуры №31 от 26.03.2015; №74 от 13.07.2015; №89 от 03.08.2015; №111 от 14.09.2015; №137 от 01.12.2015; 31 от 11.01.2016; №10 от 26.01.2016; №15 от 04.02.2016; №52 от 13.04.2016; №63 от 25.04.2016; №63 от 25.04.2016; №120 от 25.07.2016; №124 от 29.07.2016; №1 от 10.01.2017; №2 от 10.01.2017; №4 от 11.01.2017; №7 от 20.01.2017; №9 от 26.01.2017; №66 от 26.04.2017; №82 от 17.05.2017; №90 от 29.05.2017; №99 от 09.06.2017; №145 от 30.08.2017; №156 от 18.09.2017; №167 от 09.10.2017; №171 от 13.10.2017; №180 от 30.10.2017.

Ознакомившись с указанными материалами правообладатель оспариваемого товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2020, приобщил к протоколу дополнения к отзыву.

Производимая подателем возражения по Техническим условиям «ТУ 2412-002-13868195-2012» продукция, упомянутая в дополнительных материалах, согласно коду ОКДП, который заявитель указал в своей технической документации, и относящаяся к «Производству удобрений и азотных соединений», не соответствует зарегистрированному перечню МКТУ товарного знака подателя возражения.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, ошибочно зарегистрировал свой товарный знак по 02, 04 классам МКТУ применительно к реализуемым товарам, указанным в дополнении к возражению, и фактически его не использует в соответствии с зарегистрированным перечнем товаров. Поэтому, на взгляд правообладателя оспариваемого товарного знака, регистрация товарного знака подателя возражения произведена для препятствия использования слова другими производителями.

В подтверждение изложенных доводов приложены следующие материалы:

(14) - ГОСТ 2-114-95 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система Конструкторской документации. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ;

(15) - Классификатор ОКДП ОК 004-93;

(16) - Письмо ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

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

С учетом даты (08.11.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №681168 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. № 482 (далее - Правила)..

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 41 Правил 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарные знаки, объединенные словесным элементом «ЭПИЛАМ»/«EPILAM», которому тождественен оспариваемый словесный товарный знак «ЭПИЛАМ». Товары 02, 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, по его мнению, однородны товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТАНКОПРОМ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681168.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров и услуг и возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

« ЭПИЛАМ » [1]

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №681168 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Э П И Л А М

" E P I L A M " [2],

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству № 428278 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

EPILAM-05FLUORA

« » [3]

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству № 506479 представляет собой словесно-цифровое обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита и арабских цифр. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

ЭПИЛАМ-05ФЛУОРА

« » [4]

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству № 506480 представляет собой словесно-цифровое обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита и арабских цифр. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ.

Вместе с тем, знак по международной регистрации № 1216166, а также знак по регистрации № 011665643 ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза, перечисленные в качестве противопоставленных лицом,

подавшим возражение, не могут быть приняты коллегией во внимание по следующим причинам.

Знак по международной регистрации №1216166 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) на основании базовой регистрации товарного знака Российской Федерации по свидетельству № 428278. Однако указание территории, на которой испрашивалось предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1216166, не включало и не включает Российскую Федерацию. В противном случае такое указание противоречило бы нормам российского права об исключительности прав на товарный знак.

Знак ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза по регистрации № 011665643 представляет собой товарный знак, которому охрана предоставлена на территории Европейского союза.

Для целей применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо руководствоваться исключительно зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками. Таким образом, при анализе оспариваемого товарного на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией принимаются во внимание только противопоставляемые знаки [2-4].

В отношении доводов правообладателя оспариваемого товарного знака о расхождении в адресах лица, подавшего возражение, и владельца противопоставляемых товарных знаков, коллегия сообщает следующее.

При исследовании заявочной документации по регистрациям № 506479, № 506480, коллегией установлен идентификатор заявителя, в частности, ОКПО - 13868195. Указанному коду ОКПО соответствует ИНН 7814140497 , который, в свою очередь, идентичен ИНН лица, подавшего возражение. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания не учитывать противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №№ 506479, 506480.

Сравнительный анализ оспариваемого « ЭПИЛАМ » [1] и Э П И Л А М противопоставленных « E P I L A M » [2], « EPILAM-05FLUORA » [3], « ЭПИЛАМ-05ФЛУОРА » [4] товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак полностью входит в противопоставляемые товарные знаки [2- 4]. При этом в противопоставляемый товарный знак [2] состоит исключительно из совпадающего словесного «ЭПИЛАМ» и его транслитерации буквами латинского алфавита.

В противопоставляемых товарных знаках [3-4] присутствует также словесный элемент «ФЛУОРА» / «FLUORA» и цифры «05». Однако прочтение обозначения начинается именно со словесного элемента «ЭПИЛАМ», поэтому именно на него падает логическое ударение и именно он лучше запоминается потребителю.

Что касается противопоставляемого товарного знака [3], то выполнение в нем словесного элемента «EPILAM» буквами латинского алфавита не приводит к отсутствию фонетического и семантического тождества со словесным элементом «ЭПИЛАМ» оспариваемого товарного знака.

Указанные обстоятельства свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых обозначений [1] и [2-4] близкой к тождеству, так как сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сопоставительный анализ однородности товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 02, 04 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Товары 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки [3-4], представляют собой различные вещества для использования в промышленности, как например, «препараты защитные для металлов; лак асфальтовый; эмульсии из серебра (пигменты); оксид цинка (пигмент); ленты антикоррозионные; порошки антикоррозионные; порошки бронзирования; защитные средства, предотвращающие металлы от коррозии».

Указанные товары могут использоваться в автомобильной промышленности, строительстве, металлургических производствах. Учитывая изложенное, товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях; препараты для закалки и пайки металлов» оспариваемого товарного знака следует признать однородными вышеперечисленным товарам 02 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков [2-4].

Товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в фотографии», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 02 класса МКТУ «краски типографские; тонер-картридж для фотокопировальных аппаратов и принтеров; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати» противопоставленных товарных знаков [3-4].

Товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 04 класса МКТУ «торф (топливо); торф брикетный (топливо); уголь бурый; уголь древесный (топливо); уголь каменный; уголь каменный брикетированный» противопоставленных товарных знаков [3-4].

Товары 01 класса МКТУ «препараты для консервирования пищевых продуктов» оспариваемого товарного знака следует признать однородными товарам 02 класса МКТУ «карамель (пищевой краситель); солод карамелизированный (пищевой краситель); шафран (краситель); куркума (краситель)» противопоставленных товарных знаков [3-4].

Все вышеперечисленные группы товаров следует признать однородными, так как они имеют близкие свойства, назначение, сферу применения, способы реализации.

Товары 01 класса МКТУ «дубильные вещества» оспариваемого товарного знака могут быть признаны однородными товарам 04 класса МКТУ «жиры для

смазки кожи; жиры для смазки обуви; масла для предохранения кожи; средства для предохранения кожи (жиры и масла)» противопоставляемых товарных знаков [3-4]. Данный вывод сделан исходя из назначения единства назначения сравниваемых товаров, а именно – дублирования, применяемого в кожевенном производстве для специальной обработки кож и мехов, придающей им пластичность и прочность.

Товары 01 класса МКТУ «клеящие вещества для промышленных целей» оспариваемого товарного знака следует признать однородными товарам 02 класса МКТУ «канифоль» противопоставляемых товарных знаков [3-4]. Канифоль является основными компонентами клеящих составов, обладает свойствами и назначением клеящих веществ.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что все товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №681168, являются однородными товарам 02, 04 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4].

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что довод правообладателя о фактическом использовании противопоставляемых товарных знаков в отношении иных товаров, в отношении которых охрана этим товарным знакам не была предоставлена, коллегия отмечает следующее. В целях применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия проводит анализ сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг в том объеме, в котором правовая охрана сравниваемым товарным знакам была предоставлена и действует на момент рассмотрения возражения.

Что касается доводов правообладателя о недостаточной известности и узнаваемости обозначения «ЭПИЛАМ», как обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, коллегия сообщает следующее. Доводы об использовании

приведены подателем возражения для обоснования вероятности смешения оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков на рынке. При этом, на вопрос коллегии о возможности рассматривать данные доводы как основание несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представитель лица, подавшего возражения, ответил отрицательно.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном случае обуславливается высокой степенью сходства сравниваемых обозначений, близкой к тождеству. Также такая вероятность подтверждается фактическим использованием противопоставляемых товарных знаков лицом, подавшим возражение, о чем свидетельствуют дополнительные материалы (12-13), то есть присутствием спорного обозначения в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681168 недействительным полностью.