

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744110, поданное Акционерным обществом «Втор-Ком», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение; АО «Втор-Ком»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ГИТЕКС**» по заявке №2019753377 с приоритетом от 22.10.2019 зарегистрирован 28.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №744110 в отношении товаров 17, 19, 22, 24 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Комитекс ГЕО», 167981, г. Сыктывкар», ул. 2-я Промышленная, 10 (далее – правообладатель, ООО «Комитекс ГЕО»), информация о чем была опубликована 28.01.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2020 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №744110 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащий ему сходный до степени смешения товарный знак «» по свидетельству №553311, имеющий более ранний приоритет от 15.07.2014, и зарегистрированный в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено их фонетического или семантического сходства индивидуализирующих словесных обозначений «G-TEX» и «ГИТЕКС». Товары 19 класса МКТУ, приведенные в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №553311, являются либо идентичными, либо однородными товарам 17, 19, 22, 24 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №744110.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака производят товары одного вида – геотекстиль нетканый иглопробивной. Эта продукция предназначена для общестроительных и ландшафтных работ, т.е. имеет одинаковое назначение, эти товары взаимозаменяемы, имеют одинаковые условия реализации, совпадают по кругу потребителей.

В силу известности и приобретенной репутации АО «Втор-Ком» у потребителей может возникнуть ложное представление о том, что товары под обозначением «ГИТЕКС» производятся лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744110 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свой отзыв на возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «G-TEX» произносится как [джи-текс], фонетически отличается от оспариваемого товарного знака, который произносится как [гитекс];

- сопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, а также не совпадают по смыслу;

- указанные обстоятельства приводят к выводу, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом;

- товары 17, 22, 24 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку отличаются по виду, назначению, составу;

- отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в том числе товаров 19 класса МКТУ.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №744110.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражения, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.10.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 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 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 «**ГИТЕКС**» по свидетельству №744110 с приоритетом от 22.10.2019 был классифицирован в качестве комбинированного, включает в свой состав словесный элемент «ГИТЕКС», который выполнен в черном цвете оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №744110 предоставлена в отношении следующих товаров 17, 19, 22, 24 классов МКТУ:

17 класс МКТУ - *бентонитовые маты; геомембраны; материалы полимерные изоляционные;*

19 класс МКТУ - *георешетки; георешетки объемные; георешетки ориентированные; георешетки пластиковые; геосетки строительные дорожные; геосинтетические материалы; геотекстиль; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для строительства дорог; силовые ткани (тканый геотекстиль);*

22 класс МКТУ - *волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; сырье волокнистое текстильное;*

24 класс МКТУ - *материалы для текстильных изделий; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; нетканые материалы геотекстильные; ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам.*

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744110 явилось нарушение исключительного права АО «Втор-Ком» на товарный знак «» по свидетельству №553311 с более ранним приоритетом. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг, позволяет признать АО «Втор-Ком» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744110.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №553311 с приоритетом от 15.07.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «G-TEX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в оранжевом и черном цветовом исполнении, а также изобразительный элемент в виде горизонтальной оранжевой линии, которая закручивается в спираль в правой части товарного знака. Согласно описанию товарного знака, представленного в материалах заявки на его регистрацию, словесный элемент «G-TEX» произносится как [джитекс]. Товарный знак зарегистрирован для товаров 19 класса МКТУ *«войлок для строительства; геотекстиль; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; покрытия дорожные неметаллические; покрытия строительные неметаллические»*.

Сопоставительный анализ перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №744110 и №553311, показал наличие идентичных позиций по 19 классу МКТУ – геотекстиль и материалы для строительства дорог. Кроме того, следует констатировать, что присутствующие в 19 классе МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака иные товары представляют собой различные покрытия и материалы для строительства дорог и зданий неметаллические (геотекстиль), т.е. относятся к одному роду изделий, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковым кругом потребителей и

способом реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, выполнены из одних материалов - геосинтетиков.

Необходимо отметить, что геосинтетики - это класс строительных материалов, выполненных, как правило, из синтетических материалов, а также из другого сырья (минерального, стекло- или базальтовые волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и др.) и предназначенных для создания слоёв различного назначения (армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в транспортном, гражданском и гидротехническом строительстве.

К таким материалам также относят присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №744110 товары 17 класса МКТУ «бентонитовые маты; геомембраны; материалы полимерные изоляционные», которые наравне с перечисленными в 19 классе МКТУ являются материалами для дорожного строительства, используются для гидроизоляции.

Для изготовления геотекстиля используется полипропиленовые волокна, которые обеспечивают материалу высокие показатели прочности, т.е. приведенные в 22 классе МКТУ оспариваемого товарного знака вид товара как «волокно пластмассовое текстильное».

В 24 классе МКТУ оспариваемого товарного знака присутствует вид товара «нетканые материалы геотекстильные», который относится к геотекстилю, т.е. совпадает по виду с товаром 19 класса МКТУ.

Таким образом, совпадение вышеуказанных материалов 17, 19, 22, 24 классов МКТУ по виду, назначению, одинаковому составу материалов обуславливает вывод об их однородности, а, следовательно, наличии их совместного присутствия в гражданском обороте.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ГИТЕКС**» по свидетельству №744110 включает в себя единственный индивидуализирующий элемент - слово «ГИТЕКС», не имеющее смыслового значения, которое произносится как [гитекс]. В свою

очередь индивидуализирующий словесный элемент «G-TEX» противопоставленного » по свидетельству №553311 также является фантазийным, произносится как [джитекс], что следует из материалов заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака и подтверждается самим лицом, подавшим возражение. Основания для вывода о том, что словесное обозначение «G-TEX» произносится иным образом, например, как [гитекс], у коллегии не имеется ввиду отсутствия в возражении каких-либо фактических доказательств позиционирования этого товарного в гражданском обороте подобным образом.

Отсутствие смыслового значения сопоставляемых словесных обозначений «ГИТЕКС» и «G-TEX» исключает проведение их анализа по семантическому критерию сходства и приводит к выводу о том, что решающее значение при их восприятии имеют фонетического и графического критерии сходства.

Несмотря на сходство звучания конечных частей словесных обозначений [текс] оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, в сравниваемых обозначениях отчетливо выделяются отличающиеся начальные части [ги] и [джи], заостряющие на себе внимание, что обуславливает вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями фонетического сходства.

Следует констатировать, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление. Так, в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующий словесный элемент «ГИТЕКС» выполнен буквами русского алфавита жирным шрифтом, в то время как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «G-TEX» - латинскими. При этом графемы латинского и русского алфавитов характеризуются различным начертанием и типом шрифта, а также имеют различное цветовое исполнение. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке часть слова - буква «G», отделена от части «TEX» дефисом, который визуально делит обозначение на две части, в то время как в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ГИТЕКС» воспринимается как единое и неделимое слово.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки «**ГИТЕКС**» и », предназначенные для сопровождения вышеуказанных

однородных товаров 17, 19, 22, 24 классов МКТУ, в силу приведенных выше визуальных и фонетических отличий не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, эти товарные знаки не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым смешаны в гражданском обороте. В этой связи оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №744110 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица под таким же (или сходным) обозначением, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности спорного обозначения этому лицу.

Как было установлено выше, оспариваемый товарный знак «**ГИТЕКС**» и принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак «» не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, эти обозначения не могут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров. В этой связи нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак вызывает не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров, в данном случае в области дорожного строительства.

Следует констатировать, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак «**ГИТЕКС**» ассоциируется в сознании потребителя с продукцией и деятельностью АО «Втор-Ком».

В связи с изложенным оснований, позволяющих прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №744110 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 17, 19, 22, 24 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №744110 не подпадает под приведенные в поступившем возражении основания для признания неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, основанные на требованиях пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №744110.