


## 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Грань Керамика», Чувашская республика, город Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.12.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736144, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2017736144 подано

04.09.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса и услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 10.12.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736144 в отношении части товаров 19 класса МКТУ с указанием словесного элемента «КЕРАМИКА» в качестве не охраняемого. В отношении остальной части товаров 19 и всех услуг 35 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение

# ГРАНЬ

сходно до степени смешения с товарными знаками « \_\_\_\_\_ » по



свидетельству № 514274 с приоритетом от 23.10.2012, и « \_\_\_\_\_ » по свидетельству № 514273 с приоритетом от 08.10.2012, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "КДВ Воскресенск", Московская область, Воскресенский район, село Федино, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КЕРАМИКА» (керамика - изделия из обожжённой глины, глиняных смесей, изделия и материалы, полученные спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидов металлов и других неорганических соединений (карбидов, боридов, нитридов, силицидов и др.) (см. например: <https://dic.academic.ru/>)), представляет собой указание на свойства товаров и назначение услуг, вследствие чего, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, для товаров и услуг, не отвечающих указанному выше определению (таких как: 19 класс - войлок для строительства; гравий; древесина фанерочная; лесоматериалы частично обработанные; стекло оконное и т.п.; 35 класс – менеджмент спортивный; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования

и т.п.), словесный элемент «керамика», соответственно и, заявленное обозначение в целом, способны ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.12.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с указанием словесного элемента «КЕРАМИКА» в качестве неохраняемого;

- на основании полученного письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, преодолены препятствия к регистрации заявленного обозначения, обусловленные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: *«презентация товаров 19 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью продажи, продвижение продаж товаров 19 класса МКТУ для третьих лиц; реклама товаров 19 класса МКТУ; реклама интерактивная товаров 19 класса МКТУ в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарам 19 класса МКТУ]»,* что позволяет преодолеть мотив отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 10.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017736144 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2017) поступления заявки № 2017736144 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке № 2017736144 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ГРАНЬ» и «КЕРАМИКА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенных одно под другим; слева от словесных элементов расположен вертикально ориентированный прямоугольник.

# ГРАНЬ

Противопоставленный товарный знак [1] « \_\_\_\_\_ » по свидетельству №514274 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] « \_\_\_\_\_ » по свидетельству № 514273 с приоритетом от 08.10.2012 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ГРАНЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде колоска пшеницы, расположенного поверх словесного элемента, оба элемента выполнены белым цветом на фоне бордового овалообразного элемента. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, темно-красный. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством словесного элемента «ГРАНЬ», являющегося основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков [1-2].

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

Заявитель не оспаривает выводы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также об однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, заявитель представил письменное согласие от Общества с ограниченной ответственностью "КДВ Воскресенск", 140209, Московская обл., Воскресенский р-н, с. Федино, ул. Производственная, д. 2, стр. 5, каб. 5 (владельца противопоставленных товарных знаков [1-2]) в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Грань Керамика», 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Складской пр-д, 10, пом.4, в отношении регистрации заявленного обозначения для следующих услуг 35 класса МКТУ *«презентация товаров 19 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью продажи, продвижение продаж товаров 19 класса МКТУ для третьих лиц; реклама товаров 19 класса МКТУ; реклама интерактивная товаров 19 класса МКТУ в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарам 19 класса МКТУ]».*



Заявленное обозначение «

» и противопоставленные

ГРАНЬ



товарные знаки «

» и «

» по

регистрациям [1-2] не являются тождественными.

Учитывая, что владелец противопоставленных товарных знаков специализируется на производстве пищевых продуктов, а заявитель является производителем строительных изделий, коллегия полагает, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленных регистраций не совпадают, и следовательно, потребитель не будет введен в заблуждение



предоставлением правовой охраны товарному знаку «» по заявке №2017736144 в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются общеизвестными и коллективными.

Учитывая изложенное, противопоставления товарных знаков [1-2] могут быть сняты.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы, словесный элемент «КЕРАМИКА» в составе заявленного обозначения способен вводить потребителя в заблуждение относительно части услуг 35 класса МКТУ, например, таких как «менеджмент спортивный; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования».

Заявитель преодолел указанное основание для отказа, так как исключил из перечня услуг 35 класса МКТУ те виды услуг, в отношении которых словесный элемент «КЕРАМИКА» способен вводить потребителей в заблуждение.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что слово «КЕРАМИКА» вызывает правдоподобные ассоциации о назначении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ *«презентация товаров 19 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью продажи, продвижение продаж товаров 19 класса МКТУ для третьих лиц; реклама товаров 19 класса МКТУ; реклама интерактивная товаров 19 класса*



*МКТУ в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарам 19 класса МКТУ]».*

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет оснований для признания словесного элемента «КЕРАМИКА» в составе заявленного обозначения ложным относительно услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой рекламные услуги, услуги по продвижению строительных изделий и конструкций. В силу изложенного заявленное обозначение следует признать соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также указания словесного элемента «КЕРАМИКА» в качестве неохраняемого, то данные выводы не оспариваются заявителем в рамках возражения, поступившего 16.10.2019.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2019, изменить решение Роспатента от 10.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017736144.**