

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2021, поданное компанией «MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 789786, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020726784 с приоритетом от 27.05.2020 зарегистрирован 21.12.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 789786 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 19, 27, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 789786 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат знаки «» (1), «**EVO_2/e**» (2), «**EVO_2**» (3) по международным регистрациям № 1339376 с конвенционным приоритетом от 06.07.2016, № 1240902 с приоритетом от 08.04.2015 по дате территориального расширения, № 1119663 с конвенционным приоритетом от 11.11.2011, правовая охрана которых действует на территории Российской Федерации;
- сильным элементом оспариваемого обозначения является именно слово «EVO», поскольку слово «FLOOR» носит описательный характер в отношении сферы применения товаров 06 и 19 классов МКТУ, для которых знак зарегистрирован;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные регистрации (1-3) являются сходными на основании графического, фонетического и семантического критериев сходства;
- товары 06, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 06, 19 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3);
- лицо, подавшее возражение, представляет материалы, обуславливающие наличие вероятности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений (WebArchive-версии сайта <https://evo.mirage.it/ru/>, а также сведения сайтов http://www.terrasa-decking.ru/keramicheskaya_plitka.html, <https://www.mirage-tile.ru/catalog/bigsize/>, <https://www.gra-nit.ru/italiya/mirage/norr/>, <https://www.mirage.it/ru/mirage-blog/plitka-mirage-evo2e-proshla-sertifikaciyu-po-siste/>);
- сходство сравниваемых обозначений может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что

подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам, изложенной в соответствующих решениях, указанных в возражении;

- доказательствами, подтверждающими возникновение у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром и лицом, подавшим возражение, являются сведения сайтов в сети Интернет (<https://www.mirage.it/ru/mirage-blog/plitka-mirage-evo2e-proshla-sertifikaciyu-po-siste>, <https://web.archive.org/web/20190221070818/https://evo.mirage.it/ru/>, <https://web.archive.org/web/20180304074628/https://evo.mirage.it/ru/ru/>, <https://web.archive.org/web/20170603011700/https://evo.mirage.it/ru/>, <https://web.archive.org/web/20170312084930/https://evo.mirage.it/ru/assortiment-evo/evo-2e-range/range/>;
<https://web.archive.org/web/20160321083640/https://evo.mirage.it/ru/assortiment-evo/evo-2e-range/range/#>, <http://etoprosto.ru/ru/articles/vystavka-i-saloni-v-krokuse/>,
https://www.architime.ru/competition/exhibition_ceramics_of_italy_161013.htm,
<https://www.elledecoration.ru/news/events/italyanskaya-plitka-na-vystavke-mosbuild-2019-id6817470/>), сведения договоров с российскими дистрибьюторами на поставку плитки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 789786 недействительным в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

В материалах возражения содержатся копии документов:

- информация о международных регистрациях, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- информация из открытых источников в качестве доказательства использования противопоставленных регистраций (1-3), принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- информация из открытых источников в качестве доказательства известности противопоставленных регистраций (1-3) и их ассоциации у потребителей с компанией лица, подавшего возражение.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТ ФЛОР РУС», Москва, указанный в Госреестре, 08.04.2021 в порядке, установленном пунктами 15, 18 и 20 Правил ППС, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв на возражение.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил ППС), отзыв по мотивам возражения не представил.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2020) приоритета товарного знака по свидетельству № 789786 правовая база для оценки 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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 подпунктом 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 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат знаки «» (1), «**EVO_2/e**» (2), «**EVO_2**» (3) по международным регистрациям №1339376, №1240902 №1119663, действующие на территории Российской Федерации и сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированный товарный знак в виде прямоугольника, в котором размещены словесные элементы «EVO» и «FLOOR», выполненные

заглавными буквами латинского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку были противопоставлены товарные знаки (1-3) с более ранними приоритетами, правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «» (1) представляет собой слово «EVO», выполненное в оригинальном графическом исполнении. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 06.07.2016 в отношении товаров 19 класса МКТУ – «ceramic tiles» (керамическая плитка).

Противопоставленный товарный знак «**EVO_2/e**» (2) включает словесный элемент «EVO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также буквенно-числовой элемент «2/e», соединенный со словом «EVO» горизонтальной чертой. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации с даты территориального расширения (08.04.2015) в отношении товаров 06 класса МКТУ – «metal supports for building» (металлические опоры для строительства) и товаров 19 класса МКТУ – «ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware, assembled and not assembled; ceramic slabs; slabs of porcelain stoneware; all the aforesaid goods also with adhesive fibreglass mesh; supports, not of metal, for raised floors; cements for outdoor use» (керамическая плитка; плитка из керамогранита, собранная и не собранная; керамические плиты; плиты из керамогранита; все вышеперечисленные товары также с клеевой сеткой из стекловолокна; опоры неметаллические для фальшполов; цементы для наружного использования).

Противопоставленный товарный знак «**EVO_2**» (3) включает словесный элемент «EVO», выполненный стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита, а также цифру «2», соединенную со словом «EVO» горизонтальной чертой. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 11.12.2014 в отношении товаров 19 класса МКТУ – «ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware, assembled and not assembled; ceramic slabs; slabs of porcelain stoneware; all the aforesaid goods also with adhesive fibreglass mesh; supports, not of metal, for raised floors; cement for outdoor use» (керамическая плитка; плитка из керамогранита, собранная и не собранная; керамические плиты; плиты из керамогранита; все вышеперечисленные товары также с клеевой сеткой из стекловолокна; опоры неметаллические для фальшполов; цемент для наружного использования) с указанием цифры «2» в качестве неохраняемого элемента знака.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «» по свидетельству № 789786 и противопоставленных регистраций (1-3) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными по следующим причинам.

По фонетическому критерию сходства коллегия установила, что сравниваемые обозначения являются сходными на основании полного фонетического вхождения словесных элементов «EVO» противопоставленных регистраций в состав оспариваемого обозначения «», в котором словесный элемент «EVO» занимает начальную позицию и именно на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «EVO» может быть переведен с итальянского языка на русский язык как век, период, эпоха (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/evo>).

Словесный элемент «FLOOR» оспариваемого обозначения с английского языка на русский переводится «пол», «напольный» (см. <https://translate.yandex.ru>), является слабым элементом по отношению к товарам 06, 19 классов МКТУ, поскольку может быть воспринят потребителем, как указание на свойства и назначение товаров, в связи с чем, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Поскольку слова «EVO» и «FLOOR» не составляют устойчивое словосочетание, а элемент «FLOOR» признан слабым по отношению к оспариваемым товарам, то совпадение элемента «EVO» в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках свидетельствует также о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку их словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского). Более того, графическое решение знака (1) включает плавный переход линий от буквы «v», что имеет место также и в графическом решении элемента «EVO» оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «пороги дверные металлические; плинтуса металлические» представляют собой металлические изделия, устанавливаемые по завершении монтажа напольного покрытия, предназначенные для защиты и маскировки соединений напольных покрытий. Эти товары соотносятся как род-вид с товарами 06 класса МКТУ «metal supports for building» («металлические опоры для строительства») противопоставленной регистраций (2). Кроме того, эти товары однородны по условиям реализации, кругу потребителей и

признаку взаимодополняемости товарам 19 класса МКТУ противопоставленных регистраций (2) и (3), представляющим собой напольные покрытия.

Товары 19 класса МКТУ «полы неметаллические; покрытия напольные деревянные; пороги дверные неметаллические; плитуса неметаллические; подложки для полов; подложки из пробки для полов» однородны товарам 19 класса МКТУ «ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware, assembled and not assembled; ceramic slabs; slabs of porcelain stoneware; all the aforesaid goods also with adhesive fibreglass mesh; supports, not of metal, for raised floors; cement for outdoor use» («керамическая плитка; плитка из керамогранита, собранная и не собранная; керамические плиты; плиты из керамогранита; все вышеперечисленные товары также с клеевой сеткой из стекловолокна; опоры не металлические для фальшполов; цемент для наружного использования») противопоставленных регистраций (2, 3) и товарам 19 класса МКТУ «ceramic tiles» («керамическая плитка») противопоставленной регистрации (1), поскольку относятся к одной и той же родовой группе «напольные покрытия», являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что все товары 06 и 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 06 и 19 классов МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3).

Вероятность смешения спорного и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство товарных знаков и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что

является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

В отношении документов, представленных с возражением, в качестве подтверждения наличия иных дополнительных обстоятельств, обуславливающих вероятность смешения, следует отметить, что из них прослеживается, что противопоставленные товарные знаки размещаются в предложениях к продаже напольных покрытий и опор для фальшполов. Однако, длительность и объем использования товарных знаков (1, 2, 3), степень их известности и узнаваемости среди потребителей представленные документы не позволяют оценить, поскольку представляют в большинстве своем информационные сведения.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности товаров 06 и 19 классов МКТУ, имеющих в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией было установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака

«  » требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обосновано тем, что оно является сходным с товарными знаками, маркирующими продукцию лица, подавшего возражение, что, по мнению последнего, приводит к вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров,

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том

случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации, в результате чего у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между спорным обозначением и товарами, которые вводятся в гражданский оборот лицом, подавшим возражение.

В этой связи в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров установлено следующее.

Контракт от 22.06.2020, а также большинство скриншотов и распечаток из сети Интернет, не содержащих дат публикации/размещения, сведения об участии лица, подавшего возражение, в выставках, не сопровождаемые спорным обозначением, не относятся к доказательствам возникновения на 27.05.2020 у потребителей ассоциативных связей обозначения «EVO» с лицом, подавшим возражение.

Контракт от 16.09.2019 касается поставки керамической плитки, изделий из керамического камня и рекламных товаров и также не имеет конкретизации наименования маркировки товаров. При этом информация сайта лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии предложений нескольких линеек продукции (Clay, Cosmopolitan, Norr 2.0 и др.). Кроме того, следует отметить, что представленный контракт заключен всего на несколько месяцев ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, факт его исполнения не прослеживается из иных материалов (например, таможенных деклараций), следовательно, представление данного документа не обеспечивает подтверждение факта использования обозначения (товарного знака) до 27.05.2020.

Архивные копии страниц сайтов не свидетельствуют об известности размещенной информации широкому кругу потребителей.

Резюмируя сказанное, коллегия усматривает, что представленные с возражением документы не свидетельствуют о фактическом длительном и

широком использовании обозначений «» (1),

«**EVO_2/e**» (2), «**EVO_2**» (3) и, как следствие, о том, что у

среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между оспариваемым товарным знаком

«» и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №789786 недействительным в отношении всех товаров 06 и 19 классов МКТУ.