

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 поступившее 06.02.2015 возражение, поданное по поручению ООО «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703653, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013703653 поступило на регистрацию в качестве товарного знака 08.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2013703653 в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CERAMATECH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение ассоциируется с обозначением «CERAMITEC», используемым компанией Messe Munchen GmbH (Германия) в сфере деятельности, однородной заявленным товарам и услугам. Выставка «CERAMITEC» проводится с 1979 года один раз в три года и является одной из ведущих выставок керамической

отрасли в мире. В 2012 году в выставке приняли участие представители 102 стран (см. Интернет-ресурсы, например, <http://www.ceramitec.de>; <http://expomap.ru>; <http://travel4business.ru>; <http://www.expoclub.ru>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ceramitec» (международная регистрация №737282 с приоритетом от 22.03.2000), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Messe Munchen GmbH, Am Messesse 2 Munchen (DE) D-81829 domiciled in DE в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2014 по делу №СИП-544/2014 правовая охрана знака по международной регистрации №737282 на территории Российской Федерации полностью прекращена в связи с неиспользованием знака, при этом указанное решение постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам было оставлено в силе;

- отсутствие использования товарного знака в течение трехлетнего периода времени позволяет потребителям забыть о нем и дает права третьему лицу зарегистрировать и использовать сходное обозначение в отношении аналогичных услуг;

- обозначения «ceramitec» и «CERAMATECH» не являются тождественными, следовательно, не порождают у потребителей не соответствующие действительности представления о принадлежности этих обозначений одному владельцу, а, кроме того, деятельность владельца знака «ceramitec» за пределами Российской Федерации ничем существенным не подтверждена, кроме его голословных заявлений и нескольких рекламных объявлений в специализированном журнале сверхмалого тиража;

- заявитель на сегодняшний день провел уже две специализированные выставки «КЕРАМАТЕХ» («CERAMATECH»), на которых присутствовали несколько десятков участников из самых разных стран, в том числе Европы, а весь предшествующий год по всем странам мира распространялась реклама о данной выставке;

- простое владение сходными доменными именами не доказывает их известности среди потребителей Российской Федерации;

- подтверждения указанных экспертизой сведений о популярности выставок «ceramitec» также не удалось найти, доступными оказались только пресс-релизы выставки 2009 года, согласно которым в 2009 году состав участников выставки был всего 656 фирм из 35 стран;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «Керамбриктех» по свидетельству №511376 и «Cerambricktex» по свидетельству № 509412 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Официальный путеводитель 2-ой выставки «CERAMATECH»;
2. Официальный каталог 2-ой выставки «CERAMATECH».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.02.2013) поступления заявки №2013703653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «CERAMATECH» по заявке №2013703653 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «CERAMATECH» основано на наличии ранних прав компании Messe Munchen GmbH на знак «ceramitec» по международной регистрации №737282.

Противопоставленный знак «ceramitec» по международной регистрации №737282 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ схождения сравниваемых обозначений «CERAMATECH» (транслитерация [кераматех] / «ceramitec» [керамитек]) показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку имеют одинаковое количество слогов, близкие и совпадающие звуки, одинаковое расположение по отношению друг к другу, отличаются в два звука, при этом полностью совпадает начальная часть «CERAM».

Так, обозначения «CERAMATECH» / «ceramitec» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию схождения, а визуальный критерий не является определяющим в силу того, что

противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ перечня товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция (в том числе каталоги выставок и ярмарок); фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013703653, и товары 16 класса МКТУ «печатная продукция» противопоставленного знака соотносятся как род/вид, что обуславливает вывод об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе реализация товаров (оптовая и розничная торговля), торговля (реализация товаров) по каталогам и предварительным заказам, магазины, Интернет-магазины, торговые дома, рынки, торговые центры, аптеки, супермаркеты, автосалоны; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ «организация и проведение выставок и ярмарок в коммерческих и

рекламных целях», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №737282, представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, и, следовательно, могут быть признаны однородными.

Что касается других заявленных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения, изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные (коммерческая помощь); фотокопирование», относящихся к менеджменту, административной деятельности в сфере бизнеса и офисной службе, то они имеют иное назначение, чем услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака, что обуславливает вывод об их неоднородности.

Услуги 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам (демонстрация); организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер классов (обучение), семинаров, симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных» заявленного обозначения и услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение выставок и ярмарок с культурно - просветительской целью, организация и проведение конгрессов и встреч, публикация и издание печатной продукции, в частности, каталогов» противопоставленного знака являются однородными, поскольку совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение.

Что касается другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей; представления театрализованные; прокат аудио оборудования; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); услуги переводчиков; шоу-программы»

и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №737282, то они не являются однородными, поскольку представляют собой услуги, относящиеся к различным областям деятельности, отличаются друг от друга по назначению.

Исходя из вышеизложенного, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35 и 41 классов МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, решение Роспатента от 28.11.2014 следует признать правомерным частично. В отношении иной части услуг 35 и 41 классов МКТУ противоречие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Вместе с тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2014 по делу №СИП – 544/2014 правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №737282 была досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ «организация выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях» в связи с неиспользованием знака.

Действие правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №737282 сохранено в отношении услуг 35 класса МКТУ «проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях».

Коллегия приняла во внимание указанные выше обстоятельства, вместе с тем, анализируя перечень товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, полагает, что заявленные товары 16 класса МКТУ «печатная продукция (в том числе каталоги выставок и ярмарок), услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе реализация товаров (оптовая и розничная торговля), торговля (реализация товаров) по каталогам и предварительным заказам, магазины, Интернет-магазины, торговые дома, рынки,

торговые центры, аптеки, супермаркеты, автосалоны; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» и услуги 41 класса МКТУ обучение практическим навыкам (демонстрация); организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер классов (обучение), семинаров, симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация и проведение выставок и ярмарок с культурно – просветительской целью, организация и проведение конгрессов и встреч, публикация и издание печатной продукции, в частности, каталогов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях», в отношении которых сохранено действие правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №737282, поскольку они соотносятся как род/вид, являются взаимодополняемыми, то есть между ними существует тесная связь, а также велика вероятность предположения, что они имеют общий источник происхождения. При установлении однородности коллегия приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, при котором высока опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703653, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении части товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение «CERAMATECH», как установлено выше, сходно до степени смешения с обозначением «ceramites», используемым компанией Messe Мюнхен ГмбХ / Messe Munchen GmbH в сфере однородной деятельности, а именно по проведению специализированных выставок.

Анализ сети Интернет показал, что выставка «Ceramites» проводится с 1979 года один раз в три года в Мюнхене и является одной из ведущих выставок керамической отрасли в мире, которая раз от разу привлекает все больше участников и посетителей. Неослабевающий интерес к выставке обусловлен широким спектром представляемого оборудования и технологий для керамической промышленности.

Выставку посещают как специалисты и фирмы из различных стран мира, в том числе и из России.

Сведения о выставке «Ceramites» являются общедоступными и представлены, в том числе на русских доменных порталах, например, <http://www.ceramrus.ru>: <http://www.exposclub.ru>. Следовательно, информация о выставке «Ceramites» доступна неограниченному кругу российских специалистов и потребителей.

Кроме того, в материалах дела содержится корреспонденция от 04.02.2014, в которой фирма Messe Мюнхен ГмбХ обращает внимание на известность российскому потребителю выставок «Ceramites», проводимых в Германии. К корреспонденции приложены рекламные материалы, письма от руководителей российских предприятий, копии публикаций в периодических изданиях за 2006 – 2012 годы, свидетельствующие об известности выставки «Ceramites» в России и ее ассоциирования с деятельностью Messe Мюнхен ГмбХ.

Представленные копии страниц ежемесячного научно-технического и производственного журнала «СТЕКЛО И КЕРАМИКА» (2006/2009/2011/2012 годы) иллюстрируют, что на выставке «Ceramites» принимали участие российские производственные компании: НПО «Стеклопластик», Северо-Кавказский НИИ «Стромтехника», Бокситогорский глиноземный завод «Инкерам» и другие. На страницах данного издания делятся своими впечатлениями о выставке с читателями журнала представители многочисленных российских фирм. Также были

представлены копии страниц журнала «Строительные материалы», на которых содержится информация и реклама выставки «Ceramites», предназначенная для российских компаний.

В журналах была представлена реклама мюнхенской ярмарки «Stramites», при этом в качестве контактного лица присутствовало указание на российское представительство фирмы Messe Мюнхен ГмбХ – ООО «Мессе Мюнхен Консалтинг».

Представленное письма от главного редактора журнала «Строительные материалы», подтверждает, что сотрудничество журнала «Строительные материалы» с выставкой «Ceramites» продолжается с 2003 года, в журнале публикуется реклама выставки, редакция организует деловую программу в рамках выставки для руководителей и ведущих специалистов российских предприятий производителей керамических стеновых материалов. Информированность о выставке также указана в письмах ООО «СЕВ КВА НИИ «СТРОМТЕХНИКА», ЗАО «ПКФ «НК», ЗАО «Теплохиммонтаж».

Оценив все имеющиеся в деле документы в совокупности, коллегия приходит к выводу, что задолго до даты подачи заявки №2013703653 широкому кругу российских специалистов в области керамики было не только известно о проводимых в Германии выставках, под сходным с заявленным обозначением «Ceramites», но и много российских компаний участвовали в этих выставках.

Напротив, заявитель представил рекламные материалы и каталог выставки за 2015 и 2016 годы, то есть позже даты подачи заявки на регистрацию.

Таким образом, регистрация на имя заявителя заявленного обозначения сходного до степени смешения с обозначением, известным на территории Российской Федерации в отношении выставок, способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя, что данные выставки не проводятся на территории Российской Федерации, неубедителен, поскольку как указано выше, широкий круг

российских специалистов информировано о выставке, а также большое количество российских производителей принимали в ней участие в разные годы и продолжают участвовать на сегодняшний день. Указанное исключает отсутствие информированности об этой выставке в России.

Указанный вывод коллегии подтвержден решением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2015 по делу № СИП-263/2015 по иску заявителя (ООО «Евроэкспо») о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №737282 в связи с неиспользованием знака для услуг 35 класса МКТУ «проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях».

В частности, в решении указано, что «распространение информации о проведении выставок, соответствующие рекламные компании, проводимые на территории Российской Федерации, осуществляются с целью привлечения потенциальных клиентов и посетителей и являются неотъемлемой подготовительной частью проведения выставок и ярмарок. При этом факт проведения самой выставки, в которой принимали участие, в том числе российские предприятия и организации, не на территории Российской Федерации не имеет правового значения». В результате Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об использовании на территории Российской Федерации правообладателем (фирмой «Мессе Мюнхен ГмбХ») услуг 35 класса МКТУ «проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях».

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении части товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), части услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения, изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях;

управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные (коммерческая помощь); фотокопирование» и части услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей; представления театрализованные; прокат аудио оборудования; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); услуги переводчиков; шоу-программы», которые признаны коллегией неоднородными услугам 35 класса МКТУ «проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях», указанным в принадлежащем фирме Мессе Мюнхен ГмбХ знаке по международной регистрации №№737282.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2015, отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013703653.