

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 11.03.2016 возражение, поданное ООО «Декор», д. Ивачково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701008, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2014701008, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.11.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



(свидетельство №361277 с приоритетом от 30.03.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя ООО «Европластик», 141407, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, ул. Панфилова, влад. 19, стр. 1, 12 этаж.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются друг от друга семантически, фонетически и графически;

- семантические отличия сравниваемых обозначений обусловлены их различным смысловым значением, т.к. заявленное обозначение, состоящее из слов «ЕВРО» / «EURO» (в значении европейский) и «ПЛАСТ» / «PLAST» (означает «слой», «часть чего-либо», «полоса» и т.п.), ассоциируется с неким абстрактным уровнем (слоем) товаров по европейским стандартам, а противопоставленный товарный знак, включающий элементы «ЕВРОПЛАСТИК» / «EUROPLASTIC» ассоциируется с европейским подходом в реализации полимеров, поскольку «ПЛАСТИК» - это органический материал, основой которого являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)»;

- фонетические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлены разным составом слогов и буквосочетаний в составе сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак ЕВРОПЛАСТ  по свидетельству №294036 (приоритет от 20.07.2004), зарегистрированный для товаров 01, 02, 17, 20 классов МКТУ, а также на базе этого знака испрашивается правовая охрана на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии, Армении, Литвы и Латвии по международной процедуре (международная регистрация №1161576 с датой приоритета от 04.04.2013);

- при этом, по мнению заявителя, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №294036 товары 17 класса МКТУ однородны товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №361277, однако

эти товарные знаки сосуществуют друг с другом, что свидетельствует об их несхождении;

- заявитель использует заявленное обозначение с 2006 года и при этом смешения сравниваемых обозначений не происходило;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается потребителем исключительно в качестве товарного знака заявителя, под которым выпускаются изделия декоративного назначения (молдинги, карнизы, балясины, панели и т.п.);

- магазины «ЕВРОПЛАСТ» широко известны потребителю, продукция, маркированная заявленным обозначением, рекламировалась в средствах массовой информации, в том числе по телевидению в рамках программ «Квартирный вопрос», «Школа ремонта», «Чистая работа», «Фазенда», объем финансовых затрат на рекламу и продвижение обозначения «ЕВРОПЛАСТ» с 2007 по 2015 годы составил более 60 миллионов рублей, заявитель является участником различных выставок, продукция заявителя удостоена дипломами и наградами.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014701008 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Материалы из Википедии и Интернет словарей по значению слов [1];
- Материалы по товарному знаку №361277 [2];
- Справка финансовых затрат на рекламу [3];
- Копии договоров купли-продажи, поставки товаров и товарных накладных [4];
- Копии каталогов и журналов [5].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.01.2014) поступления заявки № 2014701008 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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  по заявке №2014701008 с приоритетом от 17.01.2014 является комбинированным, включает в свой состав выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов черного цвета словесные элементы «ЕВРОПЛАСТ» и «EUROPLAST», расположенные друг под другом, а также изобразительный элемент оранжевого цвета, представляющий собой часть окружности, в которой расположена стилизованная петля. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, испрашивается в отношении всех заявленных товаров 02, 19 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701008 в отношении товаров 19 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №361277, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №361277 с приоритетом от 30.03.2007 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ЕВРОПЛАСТИК» и «EUROPLASTIC», а также буквенные элементы «WWW», «RU», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент, выполненный в виде комбинации различных геометрических фигур. Словесный элемент «ЕВРОПЛАСТИК» и «EUROPLASTIC» расположены друг под другом, между ними проходит горизонтальная линия, берущая начало от изобразительного элемента. Элементы «WWW», «RU» исключены из правовой охраны товарного знака. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленного товарного знака показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, условия и места реализации, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ обозначений



и



показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «ЕВРОПЛАСТ» / «EUROPLAST» и «ЕВРОПЛАСТИК / EUROPLASTIC». Сравниваемые словесные элементы имеют сходство по фонетическому критерию, обусловленное близким составом гласных и согласных звуков, входящих в их состав. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В этой связи необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет использования в их составе различной цветовой гаммы, наличия разных изобразительных элементов, отличающегося шрифтового исполнения словесных элементов.

Кроме того, как справедливо было указано заявителем, индивидуализирующие словесные элементы «ЕВРОПЛАСТ» / «EUROPLAST» и «ЕВРОПЛАСТИК / EUROPLASTIC» сравниваемых обозначений вызывают разные смысловые ассоциации.

Так, сами по себе словесные элементы «ЕВРОПЛАСТ» / «EUROPLAST» и «ЕВРОПЛАСТИК / EUROPLASTIC» отсутствуют в качестве лексических единиц в каких-либо языках. Вместе с тем, они являются сложносоставными словами, включающими словесные элементы «ЕВРО» / «EURO» («EURO» согласно словарно-справочным данным (см. онлайн-словарь Мультитран) означает в переводе с английского языка «европейский, относящийся к Западной Европе»), «ПЛАСТ» / «PLAST» («ПЛАСТ» согласно Толковому словарю Ушакова (см. <http://dic.academic.ru>) означает «плотный слой чего-нибудь»); «ПЛАСТИК» / «PLASTIC» («ПЛАСТИК»

согласно словарю Википедия (<https://ru.wikipedia.org>) – это органический материал, основой которого являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)). Принимая во внимание, что элементы «ЕВРО» / «EURO» сами по себе с точки зрения индивидуализирующих свойств являются слабыми, внимание потребителя акцентируется на элементах «ПЛАСТ» / «PLAST» и «ПЛАСТИК» / «PLASTIC», имеющих, как указано, выше разное смысловое значение.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Коллегия также приняла к сведению представленные заявителем материалы, касающиеся продвижения продукции, сопровождаемой обозначением «ЕВРОПЛАСТ» задолго до даты подачи заявки. Согласно общедоступной информации, представленной на официальном сайте заявителя (www.evropplast.ru), предприятие заявителя имеет длительную историю развития и существует на рынке около 20 лет. Одним из направлений деятельности является производство товаров в области архитектурного декора, т.е. товаров 19 класса МКТУ.

Из представленных заявителем материалов усматривается, что комбинированное обозначение «ЕВРОПЛАСТИК» использовалось ООО «Декор» для маркировки товаров 19 класса МКТУ, по крайней мере, с 2007 года, в подтверждении чего в деле имеются договоры и товарно-транспортные накладные. Реклама продукции ООО «Декор» была представлена задолго до даты приоритета заявленного обозначения в средствах массовой информации, что непосредственно подтверждается прилагаемыми к возражению журналами (см. журналы «Справочник лепнины для интерьера из полиуретана» №1/2009; «Идеи вашего дома» №3/2009, №9/2011; «Домовой» №64/2013, №72/2013; «Ремонт BLIZKO» за 2008, 2009). Исходя из имеющихся в деле заявки документов, представленных на стадии экспертизы, товары заявителя под обозначением «ЕВРОПЛАСТ» также рекламировались на телевидении в таких популярных программах как «Школа ремонта», «Фазенда», «Квартирный вопрос» с 2008 года.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «ЕВРОПЛАСТ» долгое время присутствовало в гражданском обороте наряду с товарами, маркированными противопоставленным товарным знаком, вследствие чего приобрело различительную способность как средство индивидуализации товаров ООО «Декор» в сфере архитектурного декора.

Изложенные обстоятельства также подтверждают вывод об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака друг с другом в гражданском обороте на рынке товаров 19 класса МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701008 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2016, изменить решение Роспатента от 20.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014701008.