

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 24.07.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БРИКС», г.Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515823, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013705078 с приоритетом от 19.02.2013 зарегистрирован 18.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №515823 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИМОБРИК», г.Ржев (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой изображение двух кирпичей, лежащих друг на друге, справа от которых расположены словесные элементы «LIMO BRICK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Под композицией из кирпичей и словесных элементов расположена зеленая полоса, под которой расположены в одну строку словесные элементы «Цветной кирпич», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от словесного элемента «LIMO» написана предупредительная маркировка «TM». Элементы «BRICK», «цветной кирпич», «TM» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, зеленого и бежевого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515823 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №335371, принадлежащим лицу, подавшему возражение;
- в оспариваемом товарном знаке охраняемым является только слово «ЛИМО», однако размер исполнения неохраняемого элемента «BRICK», полное совпадение словосочетания с оригинальной частью фирменного наименования, приводят к тому, что потребители воспринимают обозначение как «ЛИМОBRICK»;
- сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства;
- в сравниваемых обозначениях совпадают элементы «BRICK» и усматривается подобие заложенных идей;
- на протяжении длительного времени ООО «Кладезь кирпича» (первый правообладатель), а затем ООО «Брикс» использовали товарный знак «ЛАЙМБРИК LIMEBRICK» для индивидуализации своей продукции, а именно цветного облицовочного кирпича и облицовочной плитки. Кроме того, длительное время товарный знак использовался в сочетании с изобразительным элементом в виде двух кирпичей как коммерческое обозначение;
- учредитель и генеральный директор ООО «ЛИМОБРИК» (правообладатель оспариваемого товарного знака) является бывшим сотрудником (директором по продажам) и одним из учредителей ООО «Кладезь кирпича». Он обладал информацией о покупателях и всех клиентах. Регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с целью введения в заблуждение потребителей и причинения вреда конкурирующему предприятию;
- Генеральный директор ООО «ЛИМОБРИК» рассылает письма-претензии юридическим лицам, которые на протяжении многих лет являются покупателями кирпича, маркированного товарным знаком «ЛАЙМБРИК LIMEBRICK». Также он как частное лицо является администратором

нескольких доменов www.lmbr.ru, www.limebrick.ru, www.ekrp.ru, на которых размещена информация о Кирпичном заводе «Лимобрик», контактные телефоны указаны одинаковые, а также происходит переадресация с одного сайта на другой.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. копии просмотров нотариусом письменных доказательств.
2. копия письма ООО «Экспресс-Марин».
3. копия сертификата соответствия на продукцию ООО «Брикс».
4. копии счетов и товарных накладных.
5. копия упаковки DVD- диска.
6. копия рекламной газеты «Совет директоров».
7. копия протокола собрания учредителей.
8. копия выписки из ЕГРЮЛ.
9. копия каталога.
10. рекламные листовки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №515823 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- внимание потребителя в первую очередь привлекает цвето-графическое решение оспариваемого товарного знака;
- оспариваемый товарный знак является произведением дизайна;
- словесный элемент противопоставленного товарного знака «LIMEBRICK» является фантазийным, и, следовательно, обозначения не могут сравниваться по семантическому критерию сходства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.02.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

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 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 пунктом 14.4.2.4 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, 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.

В соответствии с пунктом 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №515823 является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде двух кирпичей и словесных элементов «LIMO BRICK», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и словесных элементов «цветной кирпич», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «BRICK, цветной кирпич и ТМ» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, зеленого и бежевого цветов.

Противопоставленный товарный знак «ЛАЙМБРИК LIMEBRICK» по свидетельству №335371 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки [1].

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют словесные элементы «LIMO» и «BRICK». Словесный элемент «BRICK» является неохраняемым элементом, однако, за счет того, что оба элемента (LIMO и BRICK) выполнены одинаковым шрифтом, буквами латинского алфавита, имеют одинаковую длину, они воспринимаются как «LIMOBICK».

Сходство заявленного обозначения и противопоставляемого товарного знака обусловлено их фонетическим сходством, поскольку они отличаются одним звуком (limobrick – [лаймобрик] /лаймобрик/limebrick [лаймбрик]).

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет выполнения их буквами разных алфавитов (латинский/русский), наличия изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке и дополнительных словесных элементов (цветной кирпич), однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Словесные обозначения «LIMEBRICK/ЛАЙМБРИК» не являются лексическими единицами какого – либо языка, в связи чем провести анализ по семантическому критерию сходства невозможен.

Однородность товаров 19 класса МКТУ «кирпичи», в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак



сходен с коммерческим обозначением, принадлежащим лицу, подавшему возражение.



Анализ материалов возражения показал, что обозначение использовалось ООО «Кладезь кирпича» - первым правообладателем противопоставленного товарного знака.

В возражении декларативно указана дата (2004 год) как дата начала использования коммерческого обозначения, документов подтверждающих использование обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия, принадлежащего ООО «Кладезь кирпича», с 2004 года не представлено.

Да действительно, по сведениям сети Интернет ООО «Кладезь кирпича» осуществляло свою деятельность с 2004 года, однако указанная информация размещена на сайте самого лица, подавшего возражение, и не представляется возможным установить дату размещения данной информации.

Статья [6] в журнале «Совет директоров», рекламные листовки [10] датированы 2012 годом и их недостаточно, чтобы сделать вывод об известности обозначения именно до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, позволяющих отнести обозначение к коммерческому обозначению.

Также коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Лицом, подавшим возражение, является ООО «Брикс». На заседании коллегии устно было указано, что оно приобрело помимо товарного знака и завод, принадлежащий ООО «Кладезь кирпича».

Вместе с тем, документов, подтверждающих переход коммерческого обозначения в составе имущественного комплекса, и сведений об использовании какого-либо обозначения с момента перехода права на товарный знак (2013 год) и до даты (2014) подачи возражения лицом, подавшим возражение, материалы возражения не содержат, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не может сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на коммерческое обозначение сходное с товарным знаком, и, как следствие, вывод о нарушении требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то в материалах возражения не содержится сведений о реальном введении потребителей в заблуждение относительно лица, подавшего возражение, а также об объеме производства, круге потребителей и введении в гражданский оборот продукции, произведенной ООО «Брикс».

В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства убедительны частично, а именно регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.07.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515823 полностью.