

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2022, поданное ООО «ЭНВОЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816695, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020743493 с приоритетом от 12.08.2020 зарегистрирован 22.06.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №816695 в отношении товаров 02, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является компания “Хенкель АГ унд Ко. КГаА”, Германия (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №816695;

- фонетически фирменное наименование “Энвол” и словесный элемент “INwall” оспариваемого товарного знака отличаются одним звуком, остальные звуки совпадают, имеет место совпадение длины слов;

- семантически сопоставляемые средства индивидуализации являются сходными, так как состоят из двух частей: приставки “in”/“en” и слова “wall” (в переводе с английского языка означающего “стена”);

- вывод о сходстве подкрепляется решением Роспатента от 24.09.2020 по



заявке №2020752918 на обозначение “”, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, в котором данное обозначение экспертизой было признано сходным с товарным знаком по свидетельству №816695;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ЭНВОЛ» является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, что является однородным товарам 19 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, а не товары/услуги, производимые/оказываемые этим юридическим лицом;

- лицо, подавшее возражение, основывается на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2021 по делу №СИП-937/2020, в котором указано, что “для целей применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, достаточно доказать факт введения этим лицом под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ”;

- следовательно, достаточным является установить лишь факт осуществления обществом деятельности;

- аналогичная позиция содержится в решении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по делу №СИП-363/2021;

- таким образом, для установления факта ведения деятельности под фирменным наименованием достаточно доказать продажу юридическим лицом товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- в качестве подтверждения деятельности по продаже товаров 19 класса МКТУ представлены соответствующие документы (договоры, спецификация, счета-фактуры, транспортные накладные и т.д.);

- наличие представленных с возражением документов позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение ведет деятельность, однородную товарам 19 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816695 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

К материалам дела лицом, подавшим возражение, приложены следующие материалы:

- договор №Д-002/21-ЭНВ от 01.09.2020 (1);
- спецификация №1 от 27.04.2020 (2);
- договор №ЭВ-574 от 10.06.2020, приложения к нему, акт сдачи-приемки выполненных работ к договору (3);
- счета-фактуры, УПД, транспортные накладные на строительные товары за 2020 (4);
- альбом технических решений (5);

- выписка из ЕГРЮЛ (6).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.08.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №816695 правовая база для оценки его 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 наименования или обозначения), права на которые в

Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №816695 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав стилизованное изображение дома с трубой и дороги к нему, в котором расположен словесный элемент “INwall”, выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита оранжевым цветом, чуть ниже его размещен словесный элемент “System”, выполненный буквами латинского алфавита черным цветом более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом “INwall”. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент “INwall”, поскольку на него падает внимание потребителей в первую очередь, и он легче запоминается. Словесный элемент “System” является слабым элементом, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом обозначения.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №816695 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на регистрацию в качестве товарного



знака подана заявка №2020752918 на обозначение «», в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 19 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «ЭНВОЛ» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «ЭНВОЛ» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (6) право на фирменное наименование у ООО «ЭНВОЛ» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 05.12.2019. Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ (6) оригинальная

часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, на английском языке представлена как «ENWALL».

Следовательно, фирменное наименование «ENWALL/ЭНВОЛ» у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №816695.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «», включающего индивидуализирующий элемент “INwall”, и отличительной части фирменного наименования «ENWALL/ЭНВОЛ» лица, подавшего возражение, показал следующее.

Словесный элемент “INwall” оспариваемого товарного знака, по правилам английского языка, прочитывается как “инвол”. В качестве отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, выступает элемент «ENWALL/ЭНВОЛ». В этой связи, коллегией при сопоставительном анализе сравниваемых средств индивидуализации сделан вывод о высокой степени фонетического сходства элементов “INwall” и «ENWALL/ЭНВОЛ», поскольку имеет место тождественное звукосочетание частей «Nwall»/«NWALL/НВОЛ», одинаковое количество слогов, одинаковое ударение и сходное звукосочетание слов. При этом отличие составляет всего один первый звук.

Смысловой критерий к рассматриваемым обозначениям не применяется, ввиду отсутствия словарного значения у слова «ENWALL/ЭНВОЛ».

Графический критерий сходства носит второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует. Вместе с тем, оспариваемый словесный элемент “INwall” и латинское написание фирменного наименования «ENWALL» визуально являются сходными в силу выполнения их буквами одного алфавита.

На основании вышеизложенного, коллегией сделан вывод о сходстве сопоставляемых средств индивидуализации.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (1-5).

Согласно представленной спецификации (2) к договору №ЭВ-545 от 27.04.2020 лицом, подавшим возражение, велась деятельность по поставке строительных материалов, а именно: кронштейнов, удлинителей кронштейнов, термомостов, Т-профилей, L-профилей, Омега профилей. Подтверждением оказания услуг по поставке указанных товаров являются представленные с возражением акт сдачи-приемки выполненных работ №1, счета-фактуры №5 от 13.05.2020, №4 от 30.04.2020, акт по доставке товаров №5 от 13.05.2020, товарно-транспортная накладная №4 от 30.04.2020 (3, 4).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, согласно договору (3), датированному до даты приоритета оспариваемого товарного знака, проводило геодезические работы на объектах и занималось разработкой рабочей документации по разделу «Навесной вентиляционный фасад». Выполнения данных работ подтверждаются актом сдачи-приемки выполненных работ №1 (смотри приложения к договору №ЭВ-545 от 27.04.2020). Также был представлен альбом технических решений (5), выпущенный лицом, подавшим возражение, являющийся методическим и справочным пособием для принятия решений и разработки проектов по наружной отделке и утеплению зданий с применением навесной фасадной системы.

Часть представленных документов, а именно договор (1), остальные счета-фактуры (4) и товарно-транспортные накладные (4), датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с реализацией различных строительных материалов.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание мнение Суда по интеллектуальным правам, в частности, выраженном в решениях от 25.05.2021 по делу №СИП-937/2020, от 09.09.2021 по делу №СИП-363/2021, «что в рамках

применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не требуется быть производителем соответствующих товаров, а достаточно осуществлять деятельность по вводу в гражданский оборот соответствующих товаров под своим фирменным наименованием». Суд по интеллектуальным правам отмечает, что «не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета. Следовательно, подлежит установлению лишь факт осуществления обществом вышеуказанной деятельности».

На основании вышеизложенного, деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием, является однородной с товарами 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические; кровельные мембраны; битумные изолирующие мембраны; материалы строительные на основе битума; покрытия кровельные битумные; гипс для внутренних работ; цементы; растворы строительные; бетон; асфальт; материалы строительные вязкие; битумы; выравнивающие строительные смеси; обмазки [материалы строительные]; жидкие строительные растворы; нивелирующие смеси; замазки для ремонта стен», указанными в перечне оспариваемой регистрации, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к родовым понятиям «строительные материалы», имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №816695 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной товарам 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для товаров 19 класса МКТУ следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816695 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.