

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 06.02.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703652.

Обозначение по заявке №2013703652 заявлено 08.02.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КЕРАМАТЕХ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ассоциироваться у потребителей с обозначением «ceramites», которое используется компанией Messe Munchen GmbH (Германия) в сфере деятельности, однородной заявленным товарам и услугам, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака на имя другого лица, будет вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №737282 с приоритетом от 22.03.2000, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

В поступившем 06.02.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2014 по делу № СИП-544/2014 правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №737282 досрочно полностью прекращена. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам указанное решение было полностью оставлено в силе, кассационная жалоба правообладателя оставлена без удовлетворения;

- согласно российскому и международному праву установлен 3-летний срок для подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны в случае неиспользования знака. Это свидетельствует о том, что отсутствие применения определенного товарного знака в течение указанного срока способствует полному забыванию о нем потребителей и дает права третьему лицу зарегистрировать и использовать сходные обозначения в отношении аналогичных услуг;

- обозначения «ceramitec» и «КЕРАМАТЕХ» не являются тождественными, что могло бы ввести в заблуждение потребителей Российской Федерации относительно единого их владельца. Кроме того, деятельность владельца знака «ceramitec» за границей России 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», на которых присутствовали несколько десятков участников из самых разных стран, в том числе Европы. 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 16 и услуг 35 и 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 частично.

С учетом даты (08.02.2013) приоритета заявки №2013703652 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя;

В соответствии с пунктом 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.

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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.

Заявленное обозначение «КЕРАМАТЕХ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

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

Анализ сходства сравниваемых обозначений (КЕРАМАТЕХ/CERAMITEC [keramitek]) показал, что они являются фонетически сходными, поскольку, они 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.

Сравниваемые словесные обозначения не имеют лексического значения, ввиду чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством, что заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 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, и товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, показал, что они являются однородными, поскольку, совпадают как род/вид, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Анализ заявленных услуг 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 услуг 35 класса

МКТУ «организация и проведение выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, показал, что они являются однородными, так как имеют одно назначение. Данные услуги являются совокупностью 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 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», в отношении которых испрашивается регистрация, то они не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации (См. выше), поскольку относятся к менеджменту в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса и офисной службе, то есть услуги имеют различное назначение.

Анализ однородности услуг 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», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 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», показал, что они являются однородными, поскольку, имеют одинаковое назначение и общий источник происхождения.

Что касается другой 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», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №737282, то они не являются однородными, поскольку относятся к услугам иного вида, имеют другое назначение. Таким образом, сравниваемые услуги имеют различную специфику, относятся к различным областям деятельности.

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.

Коллегия также отмечает, что заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

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 товаров 16 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «организация выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях» и всех услуг 41 класса МКТУ в связи с неиспользованием, о чем была 07.05.2015 внесена соответствующая запись в базу данных Международного Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (См. wipo.com).

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, анализируя перечень товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, полагает, что товары 16 класса МКТУ «печатная продукция (в том числе каталоги выставок и ярмарок) и 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», в отношении которых испрашивается регистрация, 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 комплементарными, 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 услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703652, предусмотренное

пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении части товаров 16 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение «КЕРАМАТЕХ», 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 и является одной из ведущих выставок керамической отрасли в мире, которая раз от разу привлекает все больше участников и посетителей. Каждый раз ее посещают более 24000 специалистов, из которых больше половины – гости из разных стран.

Эта крупнейшая отраслевая специализированная выставка каждый раз демонстрирует новый уровень развития керамической промышленности, достижения науки в области керамики.

Неослабевающий интерес к выставке обусловлен широким спектром представляемого оборудования и технологий для керамической промышленности. На одной выставке представлены различные сырьевые материалы и добавки, оборудование для массопереработки, формования и обжига, линии для сортировки, упаковки и транспортировки, различные приборы и средства контроля, программные продукты и технические решения для защиты окружающей среды.

Выставку посещают как специалисты и фирмы, непосредственно участвующие в выставке, так и посетители из 102 стран. Больше всего посетителей, кроме Германии, из Италии, Австрии, Чехии, Франции, Великобритании, Польши, России, Турции, Швейцарии и Бразилии. В выставках принимают участие 613 компаний из 42 стран, площадь выставки 45000 кв. м в 4 павильонах Messe München (См. ExpoClub.ru).

Коллегия также отмечает, что при формировании поиска в сети Интернет по слову «ceramites» выходит большое количество (23000 тыс.) страниц, освещающих как тематику выставки 2015 года, так и историю выставки. Большая часть страниц в сети

Интернет, освещающих выставку «ceramites» на русском языке, расположена на русских доменных порталах.

Таким образом, 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 «Мессе 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.

Фирма «Мессе Мюнхен ГмбХ» активно привлекает к участию в выставке заинтересованных лиц – разработчиков, производителей и потребителей керамики и технологий, связанных с керамикой, со всего мира, в том числе и из России. Донесение информации о выставке осуществляется всеми доступными информационными средствами, в первую очередь через специализированные периодические издания.

Представленные копии страниц ежемесячного научно-технического и производственного журнала «СТЕКЛО И КЕРАМИКА» (2006/2009/2011/2012 годы) иллюстрируют, что на выставках принимали участие российские производственные компании: НПО «Стеклопластик», Северо-Кавказский НИИ «Стромтехника», Бокситогорский глиноземный завод «Инкеран» 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.

Представленные рекламные материалы подтверждают, что выставка активно рекламировалась, все материалы на русском языке с указанием Российского представительства фирмы «Мессе Мюнхен ГмбХ». Для представления своих интересов в России компанией Мессе Мюнхен ГмбХ был заключен договор от 01.01.2012 с ООО «Мессе Мюнхен Консалтинг».

Представленное письмо 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 КВАНИИ «СТРОМТЕХНИКА», ЗАО «ПКФ «НК», ЗАО «Теплохиммонтаж».

Оценив все имеющиеся документы и информацию из сети Интернет в совокупности, коллегия приходит к выводу, что задолго до даты подачи заявки №2013703652 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, широко 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.

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 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».

В соответствии с вышеизложенным, 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 №2013703652.