

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.05.2017, поданное ООО «ПО «Галаколор», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №609653, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015732478 с приоритетом от 09.10.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.03.2017 за №609653 на имя ООО «Галаколор-Сибирь», г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати».

Товарный знак по свидетельству №609653 представляет собой словесное обозначение «**GALACOLOR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 03.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №609653 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству №609653 нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, возникшее, согласно уставным документам, 03.09.2014, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с Уставом, основными видами деятельности лица, подавшего возражение, являются производство красок и лаков, а также торговля лакокрасочными материалами;

- оспариваемая регистрация нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, в торговой и экономической деятельности на территории Российской Федерации, поскольку препятствует получению в установленном порядке правовой охраны товарному знаку по заявке №2016707261, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2016, содержащему словесный элемент «Galacolor», в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;

- лакокрасочная продукция лица, подавшего возражение, пользуется большим спросом, и, поскольку обозначение «Galacolor» до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время использовалось в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, для маркировки своих товаров, появление на рынке однородных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «**GALACOLOR**», неизбежно вызовет смешение этих обозначений и, тем самым, введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- изначально подача заявки №2015732478 на регистрацию товарного знака «**GALACOLOR**» была осуществлена на имя ООО «Галаколор», генеральным директором и единственным учредителем которого является Тикунов О.А. – один из трех учредителей лица, подавшего возражение - ООО «ПО «Галаколор», затем право в отношении заявки было передано правообладателю - ООО «Галаколор-Сибирь»;

- по мнению лица, подавшего возражение, попытка регистрации оспариваемого товарного знака на имя организации, генеральным директором и

учредителем которой является лицо, являющееся также учредителем ООО «ПО «Галаколор» свидетельствует о недобросовестности и стремлении воспользоваться известностью данного обозначения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 609653 недействительным в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- информация о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №609653[1];
- учредительные документы ООО «ПО «Галаколор», включающие выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации, устав, протокол №1 общего собрания учредителей [2];
- приказ №02/П от 24.11.2014 о введении нормативной этикетки для маркировки выпускаемой продукции [3];
- информационное письмо органа по сертификации продукции [4];
- свидетельство о государственной регистрации композиции «Galacolor» от 30.07.2015 [5];
- информационное сообщение от 17.09.2014 о готовности заключить договор аренды офисного помещения и договор аренды офисного помещения от 01.12.2014 [6];
- договор №1Д от 25.11.2014 на оказание услуг по изготовлению лакокрасочных материалов «Galacolor» [7];
- платежные поручения и товарные накладные [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что у правообладателя право на фирменное наименование, в состав которого включен словесный элемент «Галаколор», возникло раньше, чем у лица, подавшего возражение, а именно 01.08.2014, в связи с чем данный довод возражения не обоснован.

В отношении довода возражения о том, что регистрация оспариваемого

товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в отзыве отмечено следующее.

История появления на рынке лакокрасочных материалов, маркированных товарным знаком «**GALACOLOR**», началась с регистрации товарного знака «**GALACOLOR**» по свидетельству №397846 в отношении товаров 02 класса МКТУ на имя ООО «Галакор СПб», учредителем которого были Тикунов О.А. и Ушакова Г.М.

Затем 15.02.2011 этот товарный знак был отчужден в пользу ООО «Галаколор», одним из учредителей которого также был О.А. Тикунов.

23.08.2013 товарный знак по свидетельству №397846 был отчужден в пользу ООО «Лакокрасочный завод «Галаколор», учредителем которого являлся О.А. Тикунов.

Правовая охрана товарного знака «**GALACOLOR**» по свидетельству №397846 была прекращена 01.08.2016 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Таким образом, лакокрасочные материалы под товарным знаком «**GALACOLOR**» присутствовали на рынке с начала 2010 и выпускались разными юридическими лицами, где в качестве учредителя присутствовал О.А. Тикунов. После ликвидации ООО «Лакокрасочный завод «Галаколор» были образованы два новых юридических лица: ООО «ПО «Галаколор» и ООО «Галаколор». Обе компании продолжали выпускать лакокрасочную продукцию под товарным знаком «**GALACOLOR**».

В связи с изложенным в отзыве сделан вывод об отсутствии возможности говорить о том, что потребители ассоциируют оспариваемый товарный знак исключительно с лицом, подавшим возражение.

Правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «Галаколор-Сибирь» является дилером ООО «Галаколор» в Сибири.

В отзыве также отмечено, что документы, представленные лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов, не свидетельствуют о широкой известности произведенных им лакокрасочных материалов под товарным знаком

«**GALACOLOR**», поскольку представлено лишь несколько платежных поручений и товарных накладных по договору лишь с одним потребителем за короткий промежуток времени.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписки из ЕГРЮЛ с информацией о юридических лицах ООО «ПО «Галаколор», ООО «Галаколор-Сибирь», ООО «Галокор СПб», ООО «Галокор», ООО «Лакокрасочный завод «ГАЛАКОЛОР», ООО «ГАЛАКОЛОР» [9];
- письмо (Исх.№128 от 13.06.2017) руководителю ООО «Галаколор», подписанное генеральным директором ЗАО «Теплогазинжиниринг» [10].
- копии фотографий [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.10.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно учредительным документам [1] и выписке из ЕГРЮЛ [9] ООО «ПО «Галаколор» (лицо, подавшее возражение) было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.09.2014.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, оригинальная часть которого «ГАЛАКОЛОР» сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «GALACOLOR», за счет фонетического тождества, определяемого наличием совпадающих звуков

расположенных в одинаковой последовательности, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.10.2015).

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования тождественного или сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг.

Записи в выписке из ЕГРЮЛ [9], а также представленные документы [5] – [8] свидетельствуют о том, что основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

В подтверждение своей деятельности по производству лакокрасочных материалов лицо, подавшее возражение, представило свидетельство о государственной регистрации композиции «Galacolor» от 30.07.2015 [5], в качестве производителя которой указано ООО «ПО «Галаколор» (лицо, подавшее возражение), договор аренды нежилого помещения от 01.12.2014 [6], свидетельствующее о наличии производственных мощностей для изготовления лакокрасочных материалов, договор №1Д от 25.11.2014 на оказание услуг по изготовлению лакокрасочных материалов «Galacolor» [7], с использованием материалов и оборудование заказчика (ООО «ПО «Галаколор»), а также платежные поручения, подтверждающие исполнение договора, и товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие поставку краски третьим лицам (ЗАО Гатчинский ССК, ООО «РОСКОМ», ООО «Прогресс», ОАО «Петрокерамика», ООО «Полимер», ООО «ШТАЛЬБАУ» и др.) [8].

Лакокрасочные материалы, производимые лицом, подавшим возражение, относятся к товарам 02 класса МКТУ и однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку эти товары относятся к одной родовой группе лакокрасочных материалов и покрытий, предназначены для защиты поверхностей или для художественно-декоративных целей, имеют сходные каналы реализации и круг потребителей. Следует отметить, что

правообладатель не отрицает однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами, производимыми лицом, подавшим возражение, под его фирменным наименованием.

Таким образом, вышеуказанные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета производило товары, однородные товарам 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Право на фирменное наименование у правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно выписке из ЕГРЮЛ [9], возникло несколько раньше, чем у лица, подавшего возражение, – 01.08.2014.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [9], основным видом экономической деятельности правообладателя является оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием. В качестве дополнительного вида деятельности в выписке из ЕГРЮЛ указаны работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ.

Кроме того, в отзыве правообладателя указано, что он является дилером ООО «Галаколор» в Сибири.

Никаких документов, подтверждающих, что под своим фирменным наименованием, право на которое он получил ранее лица, подавшего возражение, правообладатель до даты приоритета оспариваемого товарного знака производил товары, однородные товарам 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не представлено.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 02 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, то данный довод материалами возражения не доказан.

Из представленных материалов не следует, что лицо, подавшее возражение, длительное время использовало обозначение «GALACOLOR» и свое фирменное наименование для маркировки лакокрасочной продукции, однородной товарам 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку, учитывая дату возникновения у него права на фирменное наименование (03.09.2014), из представленных документов следует, что произведенная им продукция поступила на российский рынок не ранее декабря 2014 года, т.е. менее года до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом незначительные объемы производимой продукции не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что у российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между лакокрасочной продукцией, маркированной обозначением «GALACOLOR», и лицом подавшим возражение.

Кроме того, как следует из отзыва правообладателя, на российском рынке с 2010 года присутствовала лакокрасочная продукция, маркированная словесным товарным знаком «GALACOLOR» по свидетельству № 397846, тождественным оспариваемому товарному знаку, первоначально зарегистрированному на имя ООО «Галокор СПб», правообладателем которого в дальнейшем являлись разные юридические лица, и правовая охрана которого была досрочно прекращена 01.08.2016 в связи с прекращением (ликвидацией) юридического лица, которое являлось в этот момент его правообладателем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 609653 недействительным полностью.