

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 29.12.2016 возражение ООО «ПРИМУЛА-Р», Москва, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576077, при этом установила следующее.

PRIMatech
Anticor

Оспариваемый словесный товарный знак **Anticor** по заявке №2014732931 с приоритетом от 29.09.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2016 за № 576077 на имя ООО «Генезис», г. Нижний Новгород (далее - правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.12.2016 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ:

- «», свидетельство № 257829, приоритет от 04.12.2002 [1];
- «», свидетельство № 396348, приоритет от 18.06.2008 [2];

- «  », свидетельство № 348619, приоритет от 21.12.2006 [3];
- «  », свидетельство № 348618, приоритет от 21.12.2006 [4];
- «  », свидетельство № 348617, приоритет от 21.12.2006 [5];
- «  », свидетельство № 463422, приоритет от 11.05.2011 [6];
- «  », свидетельство № 489198, приоритет от 16.11.2011 [7];
- «  », свидетельство № 498841, приоритет от 16.11.2011 [8];
- «  », свидетельство № 491286, приоритет от 17.05.2012 [9];
- «  », свидетельство № 491278, приоритет от 16.11.2011 [10].

В возражении приведены правовые нормы, касающиеся требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также подробный анализ сходства «сильного» элемента серии противопоставленных знаков «ПРИМ» и форманта «PRIM» оспариваемого товарного знака. Указано на безальтернативное прочтение элемента «PRIM» как «прим», при этом отмечено, что слово «PRIM» образовано конверсией от «PRIMA», которое присутствует в подавляющем большинстве европейских языков. В самой первой регистрации имеется и элемент «PRIM».

Далее отмечено, что в фактической деятельности правообладатель оспариваемого знака использует цветовое сочетание серии противопоставленных товарных знаков. Кроме того, приведены сведения о том, что лицо, подавшее возражение, было учреждено в 1998 году и стало известно на рынке антикоррозионных и шумоизоляционных материалов.

Также в возражении указано, что «...в результате использования сходного товарного знака компанией ООО «Генезис», учрежденной в 2015 году, потребитель вводится в заблуждение относительно товара и его производителя, что противоречит общественным интересам и ущемляет интересы и права ООО «ПРИМУЛА-Р»...». Однако,

каких-либо правовых норм, касающихся вышеприведенного довода, в возражении не содержится.

В подтверждении изложенных доводов представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Генезис» (1);

- две фотографии товара «^{PRIMatech}
^{Anticor}» (2).

На основании требований пункта 6 статьи 1483 и пункта 2 статьи 1512 Кодекса лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576077 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PRIMatech» оспариваемого товарного знака отсутствует в лексике английского и русского языков, как и элемент «ПРИМ» противопоставленных товарных знаков [1-10], в связи с чем сравнить их семантику невозможно;

- элемент «ПРИМ» (стоящий в начале знаков) образует в сочетании со словами, используемыми в противопоставленных товарных знаках (платина, боди, барьер w, промкор, изотерм, антигравий, платинум, антишум, жидкие подкрылки), в каждом случае отдельное значение, при этом смысловая часть выражается во второй части словесного элемента;

- в противопоставленном знаке [1] оба элемента «ПРИМ», «PRIM» не имеют смыслового значения и для носителя русского языка по своей форме похожи на слова-звукоподражатели, например, прыг-прыг, плюх-плюх;

- элемент оспариваемого товарного знака «PRIMatech» образован соединением двух слов «prima» и «tech» с нулевой соединительной гласной (в русском языке имеются только две соединительные гласные: «о» и «е»). Слово «prima» заимствовано из латинского языка и в русском языке означает «первый, важнейший, лидирующий, лучший». При этом, вторая часть – «tech» нигде не пересекается с элементами противопоставленных товарных знаков [1-10];

- с точки зрения фонетики сопоставляемые знаки не сходны, поскольку имеют разное количество букв, звуков, слогов (приведен подробный анализ);

- графически сопоставляемые знаки также не сходны, поскольку все противопоставленные знаки имеют изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Р», в которую заключена буква «П», причем данный элемент размещен в центральном поле и на одной строке со словесными элементами. Большинство знаков [1-10] выполнено буквами русского алфавита, а оспариваемый знак – в латинице;

- при экспертизе заявленного обозначения, проведенной по оспариваемому товарному знаку, не было противопоставлено ни одного из знаков [1-10], что свидетельствует о том, что Роспатентом была полностью исключена вероятность смешения на рынке указанных товарных знаков.

К отзыву приложены материалы (3), включающие рекламные листовки, гарантийные сертификаты и счета.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576077.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2017, лицом, подавшим возражение, дополнительно представлена распечатка из Информационно-поисковой системы (4) по товарным знакам, включающим элемент «ТЕСН».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2017, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы (5), включающие, в том числе словарные распечатки, анкеты от официальных автодилеров-дистрибьюторов, протокол осмотра доказательств.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.09.2014) приоритета товарного знака по свидетельству № 576077 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, № 4322 (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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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) пункта 14.4.2.2.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. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, владеет исключительным правом на противопоставленные знаки [1-10], включающие словесный элемент «ПРИМ» и зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ, что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576077 в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, по основанию, приведенному в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Целесообразно обратить внимание, что об осуществлении лицом, подавшим возражение, реальной хозяйственной деятельности в области производства и реализации продукции, маркированной обозначениями [1-10], могут свидетельствовать анкеты от официальных автодилеров-дистрибьюторов (5), в которых указано, что дистрибьюторы закупают автопрепараты марки «PRIM» («ПРИМ») у компании «Примула» и знают указанную марку.

Анализ материалов дела показал следующее.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся «...введения в заблуждение относительно товара и его производителя и противоречия общественным интересам...», коллегия отмечает, что данные мотивы не имеют в материалах возражения обоснования и ссылок на законодательство, и приведены в тексте возражения в рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

PRIMatech Anticor

Оспариваемый товарный знак «**Anticor**» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита и расположенного на двух строках. Слово «Anticor» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставлена серия товарных знаков [1-10]: «» [1], «» [2], «» [3], «» [4], «» [5], «» [6], «» [7], «» [8], «» [9], «» [10]. Все знаки представляют собой композицию из двух словесных элементов и изобразительного элемента в виде стилизованных изогнутых линий. Словесные элементы «платина» (знак [2]), «жидкие подкрылки» (знак [7]), «антигравий» (знак [8]), «антишум» (знак [10]) исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знакам предоставлена в цветовых сочетаниях: «синий,

коричневый» [1], «синий, красно-коричневый, темно-синий, белый» [2], «синий, белый, красно-коричневый» [3-10].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-10] показал следующее.

Оспариваемый знак в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, содержит слово «PRIMatech» (элемент «Anticor» является неохраняемым). Следует отметить, что элемент «PRIMatech» выполнен таким образом, что очевидно его графическое разделение на части «PRIM» и «atech» за счет исполнения первых четырех букв заглавными. При этом элемент «PRIM» занимает первоначальную позицию.

Каждый из товарных знаков противопоставленной серии [1-10] содержит в своем составе элемент «ПРИМ», занимающий первоначальную позицию.

Таким образом, сопоставляемые знаки содержат в своем составе фонетически тождественные элементы «PRIM/ПРИМ». При этом самый «старший» знак серии товарных знаков [1-10] содержит идентичный элемент «PRIM».

Анализ элементов «PRIMatech» и «ПРИМ» по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть приведен, поскольку обозначение «PRIMatech» не имеет значений в каком-либо языке и является фантазийным.

Необходимо также указать, что разделение слова «PRIMatech» лицом, подавшим возражение, на элементы: «prim-», «-a-», «-tech», и происхождение элемента «PRIM» от слова «PRIMA», носит субъективный характер и не подтверждено документально.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку наличие изобразительных элементов не привносит в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, в целом оспариваемый товарных знак и противопоставленные товарные знаки [1-10] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Коллегией было также принято во внимание, что согласно Постановлению

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 04.12.2002). В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Товары 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе – защитные средства (например, предохраняющие металлы от коррозии), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта. Однородность товаров правообладателем не оспаривается.

Доводы о том, что реальное использование оспариваемого товарного знака на рынке защитных и предохраняющих металлы средств сближает его с серией противопоставленных товарных знаков [1-10], не могут быть приняты во внимание, поскольку при применении положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса сопоставляются конкретные товарные знаки и конкретные перечни товаров и услуг, а не фактическая маркировка товаров и услуг на рынке.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-10], и

смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 02 класса МКТУ, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя 28.04.2017 поступила корреспонденция, в которой изложены аргументы, касающиеся деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение, осуществляющих реализацию «антикоров» на российском рынке, и проанализированы материалы (5), представленные лицом, подавшим возражение. Также, приведена аргументация, повторяющая и усиливающая доводы, изложенные в отзыве. Кроме того, приведен пример регистрации знака «PRIMECOR» (свидетельство № 537446), который, однако, не оспаривается лицом, подавшим возражение.

Анализ изложенных доводов показал следующее.

Как было отмечено выше, при применении положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса сопоставляются конкретные товарные знаки и конкретные перечни товаров и услуг, а не фактическая маркировка товаров и услуг на рынке, в связи с чем доводы, касающиеся деятельности компаний на рынке, не могут быть приняты во внимание.

Что касается того, что ООО «ПРИМУЛА-Р» не оспаривает товарный знак по свидетельству № 537446, то данный вопрос не относится к существу рассматриваемого спора.

Остальные доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, в корреспонденции, поступившей 28.04.2017, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 29.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576077 недействительным полностью.