

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 09.11.2015, поданное ООО «Группа компаний «Акцент», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510800, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2012708949, поданной 26.03.2012, зарегистрирован 11.04.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 510800 на имя Акционерного общества "ДИАЛ Инжиниринг", Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 26.03.2022.

В поступившем 09.11.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 510800 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и абзаца 3 подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действующим законодательством предусмотрен запрет «двойной регистрации», то есть не могут быть зарегистрированы тождественные знаки в отношении однородных товаров. Оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку по свидетельству

№ 251040 [1], правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В возражении приведены подробные доводы относительно тождественности сравниваемых обозначений и однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы.

Кроме того, в возражении указано на практику Роспатента, подтверждающую невозможность «двойной регистрации» (подробно проанализированы 8 заключений коллегий).

Лицом, подавшим возражение, приведены доводы относительно заинтересованности. В частности, отмечено наличие заявки № 2014721912, по которой при проведении экспертизы были противопоставлены оба сравниваемых товарных знака. Кроме того, указано на то, что лицо, подавшее возражение, является производителем однородной продукции 21 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы [1], включающие распечатки свидетельств на товарные знаки, договоры поставки, товарные накладные, платежные поручения, декларации о соответствии, сертификаты соответствия, судебные акты, заключения Палаты по патентным спорам и т.д.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510800 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 510800, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 09.03.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не тождественны (отличие в цветовой гамме), а товары не идентичны (запрет предоставления правовой охраны в отношении однородных товаров распространяется только при регистрации на имя разных правообладателей). Проведен анализ заключений коллегий, проанализированных в возражении.

Учитывая изложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 510800.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2016, от лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения, в которых более подробно изложена позиция, повторяющая доводы возражения, и приложено заключение экспертизы по заявке № 2011715995.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2016, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510800, поступившее 09.11.2015, было рассмотрено. Решением Роспатента от 28.04.2016 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 510800 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу № СИП-464/2016 было признано недействительным решение Роспатента от 28.04.2016 (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда возражение, поступившее 09.11.2015, должно быть рассмотрено коллегией повторно.

От лица, подавшего возражение, и правообладателя 02.06.2017 и 06.06.2017, а также на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2017, поступили дополнительные доводы и материалы: [2] (от лица, подавшего возражение), [3] (от правообладателя), существо которых сводится к усилению изложенных ранее правовых позиций и анализу материалов судебного спора. Особое внимание каждой из сторон уделено анализу идентичности позиций перечня товаров 21 класса МКТУ.

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

С учетом даты (26.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Коллегия отмечает, что в качестве основания оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 510800 указан пункт 6 статьи 1483 Кодекса. Следует обратить внимание, что положения данной правовой нормы касаются запрета регистрации товарных знаков в случае наличия сходного или тождественного товарного знака (обозначения) другого лица, тогда как в рассматриваемом случае противопоставляется товарный знак того же лица. Поскольку товарный знак по свидетельству № 510800 и противопоставляемый ему в возражении товарный знак по свидетельству № 251040 принадлежат одному лицу, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также, в возражении указан подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, однако не приведены доводы, касающиеся несоответствия оспариваемого знака положениям указанной правовой нормы, затрагивающей вопрос способности

обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг или изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги). Каких-либо аргументов, касающихся того, что оспариваемый знак противоречит общественным интересам, в возражении также не приведено. При этом норма подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не указана.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2017, лицом, подавшим возражение, было устно пояснено, что в пояснениях от 10.03.2016 на странице 7 указан подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а в возражении допущена опечатка. Однако, следует отметить, что в тех же пояснениях на странице 8 (в просительной части) снова указан подпункт 1.

Вместе с тем, в Решении суда от 27.03.2017 (страница 16) указано, что доводы о противоречии общественным интересам не оценены по существу ни судом первой инстанции, ни Роспатентом. В частности, отмечено: «...Роспатентом не установлено, противоречит ли государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 510800 общественным интересам, и если противоречит – в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, или лишь их части».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям законодательства с учетом фактов, изложенных в Решении суда, показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и представляет собой композицию, включающую в себя треугольник, в который вписан подчеркнутый стилизованной чертой словесный элемент «Золушка», выполненный строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, красный, синий» в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и представляет собой композицию, включающую в себя треугольник, в который вписан подчеркнутый стилизованной чертой словесный

элемент «Золушка», выполненный строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, красный, синий», в том числе в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал



их тождественность (/). Довод о разной цветовой палитре сравниваемых знаков не может быть признан убедительным, поскольку оба знака охраняются в тождественном цветовом сочетании - «белый, красный, синий». Отличие в оттенках красного цвета не отражено в свидетельстве и может быть вызвано цветопередачей используемых устройств (компьютер, сканер, принтер и т.д.).

Изложенное подтверждается позицией, приведенной в Решении суда от 27.03.2017.

Что касается товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ: «губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; замша для чистки; изделия щеточные; инструменты с ручным управлением для чистки; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; перчатки для домашнего хозяйства; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; приспособления для натирки воском; предметы домашней утвари туалетные; скребки для чистки полов металлические; скребницы; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства аэрозольные [за исключением медицинских]; устройства для натирания обуви неэлектрические; утварь кухонная; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых стекол; щетки жесткие; щетки зубные; щетки механические [для ковров]; щетки обувные; щетки туалетные; щетки электрические [за исключением деталей машин]; щетки».

Действие противопоставленного товарного знака [1] распространяется на товары 21 класса МКТУ: «домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка)».

Сопоставление приведенных перечней товаров 21 класса МКТУ показывает, что подавляющее большинство позиций не являются полностью идентичными.

Вместе с тем, в Решении суда указано на то, что «... очевидно, что отдельные товары в сравниваемых товарных знаках совпадают (являются идентичными). Так, в числе товаров, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, указаны «щетки», «утварь кухонная», «скребки для чистки полов металлические». В то же время, среди товаров 21-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 251040 указаны (по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака) «щетки, за исключением кистей», «домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими», «металлические скребки для полов (стальная стружка)»...».

Остальные товары 21 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей, однако не могут быть признаны идентичными (идентичный - тождественный, полностью совпадающий. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1992).

Коллегия отмечает, что законодательством не предусмотрена регистрация тождественных обозначений на имя одного и того же лица в отношении идентичных товаров. Государственная регистрация двух тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров противоречит природе исключительного права, что

фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый



товарный знак «» в отношении товаров 21 класса МКТУ: «скребки для чистки полов металлические; утварь кухонная; щетки» не соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510800 недействительным в отношении товаров 21 класса МКТУ: «скребки для чистки полов металлические; утварь кухонная; щетки».