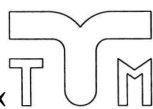


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 20.05.2015, поданное ООО «ЛЕ МЕН», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 761642, при этом установлено следующее.



Оспариваемый знак «ТМ» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 07.06.2001 за № 761642 в отношении товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «TIEMME RACCORDERIE S.p.A.», Италия (далее – правообладатель).

В поступившем 20.05.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 761642 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак включает в себя комбинацию букв «ТМ» и изобразительный элемент, содержащий характерные узнаваемые признаки конкретного изделия – гидравлической муфты;

- очевидно, что комбинация букв «ТМ» представляет собой международный символ, образованный от слов «Trade Mark», являющийся предупредительной маркировкой, информирующей потребителя о том, что обозначение, по отношению к которому он расположен, является зарегистрированным товарным знаком, или подана заявка на его регистрацию;

- в статье 1485 Кодекса описан знак охраны товарного знака – латинская буква R в окружности. Наряду с этим знаком в мировой практике в качестве знака предупредительной маркировки используются обозначения: «ТМ» - сокращение от англ. «trademark» (торговая марка), «SM» - сокращение от англ. «Service mark», а также слова «Trademark», «Registered Trademark», «Marque deposee», «Marca registrada». Указанные виды маркировок законодательством Российской Федерации не предусмотрены, их использование выполняет лишь информативную функцию;

- являясь известным международным символом, обозначение «ТМ» при любых способах использования не обладает различительной способностью и не позволяет индивидуализировать товар конкретного лица. При этом, очевидно, что элемент «ТМ» занимает доминирующее положение и не мог быть включен в рассматриваемый знак в качестве неохраняемого элемента;

- рассматриваемый знак используется именно в виде «ТМ», например, в радиорекламе, поскольку изобразительный элемент фонетически не произносим, в текстовых документах, когда вставка изобразительного элемента не осуществлена или невозможна и т.д.;

- довод о том, что знак образован от фирменного наименования «ТИЭММЭ», не убедителен, поскольку в данном наименовании согласных букв три – «ТММ», а не «ТМ» (согласно правилам английского, русского и итальянского языков сочетание одинаковых букв произносится как две буквы «М», а не одна – приведены транскрипции);

- изобразительный элемент знака указывает на конкретный товар 06 класса МКТУ, в отношении остальных товаров перечня является ложным.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, в том числе словарные источники [1];
- копии листов Каталога [2];
- копия искового заявления компании «TIEMME RACCORDERIE S.p.A.», Италия [3];
- копия экспертного заключения Батуева В.А. [4].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 761642 полностью.

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 22.09.2015 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- подтверждение заинтересованности лица - ООО «ЛЕ МЕН» в подаче возражения, отсутствует. На сегодняшний день ООО «ЛЕ МЕН» принадлежит

собственный комбинированный товарный знак «» (свидетельство № 260400), зарегистрированный для товаров 6, 11, 17 классов МКТУ, который оно может полноправно использовать на своей продукции. Правообладатель не препятствует использованию ООО «ЛЕ МЕН» своего обозначения, не нарушает права на его товарный знак и не ведет деятельность, связанную с недобросовестной конкуренцией;

- в то время как лицо, подавшее возражение, ведет деятельность, связанную с неоднократным нарушением прав на оспариваемый товарный знак, при этом не используя свое собственное зарегистрированное обозначение. Данные сведения подтверждаются наличием судебных постановлений по делам: № А56-20083/2013 (установлено, что продукция ООО «ЛЕ МЕН» нарушает исключительные права «ТИЭММЭ РЭККОРДЕРИЕ С.П.А.»), № А40-16193/2015 (установлено, что ООО «ЛЕ МЕН» нарушает исключительные права «ТИЭММЭ РЭККОРДЕРИЕ С.П.А.», вводя в оборот контрафактную продукцию китайского производства);

- относительно охраноспособности знака правообладатель отмечает, что изобразительный элемент выполнен в виде фантазийного изображения

стилизованной детали с помощью контурных линий и занимает доминирующее положение в обозначении. В отличие от натуралистического изображения предмета стилизованное отображение не может указывать на вид конкретного товара, т.к. требует от зрителя домысливания и воображения, которые будут «дорисовывать» представленный художником образ. Более того, рассматриваемый изобразительный элемент для непрофессионального потребителя вообще не ассоциируется с определенным товаром, а воспринимается скорее как стилизованная буква «Т» или «V»;

- элемент знака в виде двух букв «Т» и «М» представляет собой фантазийное сокращение фирменного наименования правообладателя - компании «TIEMME», выполненное в оригинальном стиле и на итальянском языке произносимое как «ТиЭмМэ»;

- российским законодательством не предусмотрена маркировка в виде букв «ТМ», но в международной практике, действительно, используется данное сочетание. Однако, использование этих букв в целях предупредительной маркировки требует соблюдения определенных требований, и прежде всего единого, слитного написания данного буквосочетания, что позволяло бы расценивать его как сокращение от слов «Trade Mark», размещенного рядом с зарегистрированным товарным знаком;

- в отличие от предупредительной маркировки «ТМ» правообладатель использует отдельные буквенные элементы «Т» и «М» совершенно в другом виде и исполнении: буквы выполнены оригинальным шрифтом и отдельно, между ними расположен оригинальный изобразительный элемент, фонетическое звучание знака в целом не исключает его воспроизведения как «ТТМ» или «ТVM», в зависимости от вызываемых ассоциаций изобразительного элемента у конкретного потребителя;

- кроме того, рассматриваемый международный знак уже длительное время используется правообладателем и воспринимается потребителем как оригинальное и фантазийное обозначение, способное ассоциироваться с компанией правообладателя «TIEMME»;

- практика Роспатента также подтверждает возможность регистрации букв «Т»

и «М» в качестве самостоятельных охраняемых элементов, если они соответствуют требованиям законодательства и выполнены в оригинальном графическом

исполнении (приведены примеры:  ,  ,  и т.д.).

Далее в отзыве указано, что рассматриваемый знак приобрел дополнительную различительную способность в результате длительного использования. Приведена подробная информация относительно того, что знак был зарегистрирован в 2001 году и используется на производимых товарах уже более 10 лет. За этот период он стал широко известен на российском рынке в отношении определенной группы товаров и ассоциируется именно с компанией правообладателя.

Также обращено внимание, что товары 06 класса МКТУ (Metal couplings and metal valves/Металлические муфты и металлические клапаны), 07 класса МКТУ (Collectors/Коллекторы) и 11 класса МКТУ (Ball valves used for fluid distribution/Шаровые краны, используемые для распределения жидкости) представляют собой товары производственно-технического назначения. Данная группа товаров предназначена для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, в отличие от товаров широкого потребления, где вероятность смешения обозначений достаточно велика.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 761642.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены распечатки судебных актов [5].

От правообладателя 13.10.2015 поступили дополнительные материалы:

- копии страниц журнала «АКВАТЕРМ» (№ 3, 2007; № 4, 2007) [6];
- материалы выставок: «aqua-therm 2008. ВОДА И ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ», «AQUA-THERM MOSCOW 2012» и т.д. [7];
- копии листов каталогов (не русифицированы, без перевода) [8];
- копии листов издания «КАТАЛОГ/ПРАЙС_ЛИСТ», № 1108 [9];

- распечатка с сайта <http://www.tiemme.su> [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты международной регистрации (07.06.2001) знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

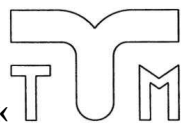
Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства;

видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.



Оспариваемый товарный знак «ТМ» представляет собой композицию, включающую изобразительный элемент и два буквенных элемента «Т» и «М», выполненные в единой графической манере. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

Возражение подано по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона, лицом, его подавшим, не приведено доводов относительно заинтересованности в подаче возражения.

Вместе с тем, анализ материалов дела показал, что лицо, подавшее возражение, владеет товарным знаком, в состав которого входит буквенный элемент «Т М», и вводило в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации продукцию, аналогичную товарам правообладателя, при маркировке которой используется обозначение, сходное до степени смешения со знаком правообладателя (см. решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2015 по

делу № А40-16193/15).

Необходимо отметить, что все товары 06, 07 и 11 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого знака, относятся к оборудованию в области распределения жидкостей и газов (трубы и их соединительные детали – коллекторы, муфты, клапаны, шаровые краны), а сфера деятельности лица, подавшего возражение, как отмечено в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2014 по делу № А56-20083/2013, - обжимные фитинги (фитинг - деталь, соединяющая звенья труб на прямых участках трубопровода, в местах его поворотов, разветвлений, <https://slovari.yandex.ru/>).

Таким образом, в деле представлены материалы спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака [3, 5].

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «ЛЕ МЕН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 761642 в отношении товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

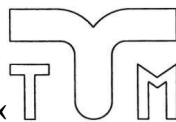
Лицо, подавшее возражение, указывает, что буквенные элементы оспариваемого знака является известным международным символом, применяемым в качестве знака предупредительной маркировки. При этом отмечено, что элемент «ТМ» занимает доминирующее положение.

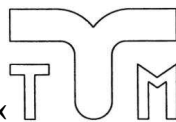
Коллегия считает необходимым указать, что в хозяйственном обороте, действительно, встречаются разнообразные виды предупредительных маркировок, используемых в области интеллектуальной собственности – © ® ™ и т.д. Законодательством Российской Федерации (статья 1485 Кодекса) предусмотрено, что правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, который состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или

«зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что различные варианты обозначения «Trade mark», , «ТМ» или «™», не регулируемые законодательством в России, в зарубежных странах обычно обозначают, что заявка на товарный знак уже подана, но свидетельство о регистрации еще не выдано. Маркировка «ТМ» согласно законодательству Российской Федерации не имеет правовой защиты, такая маркировка выполняет лишь информативную функцию.

При этом необходимо обратить внимание, что в рассматриваемом знаке буквы «Т» и «М» разделены изобразительным элементом и не воспринимаются в качестве знака предупредительной маркировки.



Таким образом, оспариваемый знак «» не может быть признан содержащим общепринятое условное обозначение, применяемое в области интеллектуальной собственности.

Что касается экспертного заключения патентного поверенного Батуева В.А., то оно подготовлено по вопросу сходства знака по международной регистрации № 761642 и обозначениями «ТМ», размещенными на товаре, представленном к продаже на Интернет-сайте www.lemen77.ru, и не относится к существу рассматриваемого спора.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что позицию лица, подавшего возражение, в отношении буквенных элементов «Т» и «М» оспариваемого знака следует считать недоказанной.

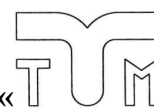
Коллегия отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что изобразительный элемент знака указывает на конкретный товар – гидравлическую муфту, носит субъективный характер.

Анализ рассматриваемого изобразительного элемента показал, что он не указывает напрямую на какой-либо вид товара (в том числе на гидравлические



муфты, сильно отличающиеся по внешнему виду, например, ,). Коллегия считает, что данный элемент требует дополнительных рассуждений и домысливания, т.е. может вызывать разные ассоциации, в том числе и со стилизованным изображением различных букв («Т», «У», «V»).

Каких-либо источников, которые могли бы подтвердить, что гидравлические муфты изображаются в виде, повторяющем рассматриваемый элемент оспариваемого знака, с возражением не представлено. С возражением не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что данный изобразительный элемент однозначно воспринимается средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого знака как прямо описательная характеристика товара.



Таким образом, коллегия считает, что обозначение «ТМ» является нейтральным или фантазийным по отношению ко всем товарам 06, 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В этой связи оспариваемый знак не может быть признан ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что материалами возражения не доказан факт несоответствия знака «ТМ» по международной регистрации № 761642 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2015, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 761642.