

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

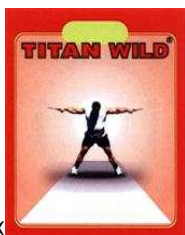
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темп», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286, при этом установила следующее.

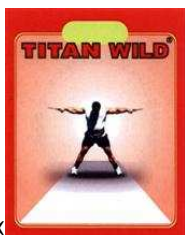
Оспариваемый товарный знак по заявке №2011740394 с приоритетом от 08.12.2011 зарегистрирован за №486286 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.05.2013 в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сот-Комби», Ростовская обл. (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «РУССКИЙ ТИТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Роспатент 22.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486286 в отношении всех товаров 01, 16 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «РУССКИЙ ТИТАН» является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «TITAN WILD» по свидетельству №430420 и



комбинированным знаком «» по свидетельству №399063, правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01, 16 классов МКТУ;

- по мнению лица, подавшего возражение, в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №486286 как и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №430420, №399063 доминирующим элементом является словесный «ТИТАН/ TITAN», так как на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначений, именно на него падает семантическое ударение;

- словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически, семантически тождественными и графически сходными, поскольку имеют одинаковое звучание, одно смысловое значение, а также выполнены стандартным шрифтом, при этом совпадает написание букв «Т» и «А»;

- продукция (клеящие вещества) лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю (выпускается с 2008 года), широко рекламируется, выставляется на выставках, что подтверждается представленными документами;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №486286 может восприниматься как один из знаков серии товарных знаков, включающих словесный элемент «TITAN WILD»;

- товары 01, 16 классов МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (вещества клеящие, клеи для промышленных бытовых целей);

- существует реальная угроза смешения сравниваемых знаков на рынке, что подтверждается представленным социологическим опросом;

- при оформлении этикетки клея правообладателем оспариваемого товарного знака была заимствована идея цветового, стилистического и смыслового решения этикетки «TITAN WILD», что свидетельствует о стремлении получить

необоснованные конкурентные преимущества за счет известности на рынке продукции лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286 недействительным в отношении всех товаров 01, 16 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатки из сети Интернет словарно-справочных материалов, о продукции лица, подавшего возражение [1];
- копии дистрибьюторских соглашений №02/08 от 01.02.2008, №01/09 от 02.03.2009 [2];
- копии товарных накладных за 2009 год [3];
- копию договора оказания услуг по переработке сырья, розливе и упаковке продукции от 01.09.2011 с приложениями к нему [4];
- копии дистрибьюторских соглашений, товарных накладных, договора поставки товара, счетов-фактур, актов за 2015 год [5];
- копию информационного письма ООО «Темп» об объеме производства [6];
- копию соглашения о сотрудничестве от 01.07.2008 [7];
- копию договора на изготовление полиграфической продукции от 08.08.2011 [8];
- копии этикеток, рекламной продукции, фотографий, рекламных материалов [9];
- распечатка с сайта www.whois.nic.ru о принадлежности доменных имен титан.рф, titan-w.ru [10];
- копию социологического опроса «Определение вероятности смешения потребителями товарного знака «РУССКИЙ ТИТАН» с товарным знаком «TITAN WILD» [11];
- копии фотографий продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ ТИТАН» и «TITAN WILD» [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «РУССКИЙ ТИТАН» является словосочетанием, в котором слова связаны фонетически и семантически;
- сравниваемые товарные знаки фонетически, семантически, графически не сходны за счет наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «РУССКИЙ», а в противопоставленных товарных знаках – «WILD»;
- сравниваемые товарные знаки графически не являются сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (русский/английский);
- существуют несколько товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров и включающих в себя словесный элемент «ТИТАН/TITAN» (свидетельства №410078 «ОРАНЖЕВЫЙ ТИТАН», №496927 «TYTAN», №514887 «TYTAN PROFESSIONAL», №408382 «СИБИРСКИЙ ТИТАН»);
- представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат доказательств приобретения знаком «TITAN WILD» известности;
- представленный правообладателем оспариваемого товарного знака социологический опрос подтверждает отсутствие известности среди потребителей клея «TITAN WILD»;
- у лица, подавшего возражение, отсутствует серия товарных знаков объединенная словесным элементом «TITAN WILD», так как один из товарных знаков имеет более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486286 в отношении всех товаров 01, 16 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов, правообладатель оспариваемого товарного знака представил следующие документы:

- копии страниц распечаток словарно-справочных материалов [13];
- копии страниц с примерами использования словосочетания «Русский титан» [14];

- копии страниц о клеях «TYTAN» и других клеях, маркированных обозначениями «ТИТАН/TITAN»[15];
- распечатку из ЕГРЮЛ об ООО «ПАНТРЕЙД» [16];
- копию решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315931 [17];
- копию распечатки с сайта www.whois.nic.ru о принадлежности доменного имени titan-w.ru [18];
- копию отчета социологического исследования «Схожесть, восприятие и определение вероятности смешения потребителями товарного знака «РУССКИЙ ТИТАН» и товарных знаков «TITAN WILD» [19];
- копию справки №67 от 15.09.2015 о производстве и реализации продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ ТИТАН» ООО «Сот-Комби» [20];
- копии товарных накладных за 2013-2015 года [21];
- копии рекламных материалов за 2012 год [22];
- распечатки этикеток [23];
- копии дипломов за 2010 год [24].

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

С учетом даты приоритета (08.12.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №486286 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

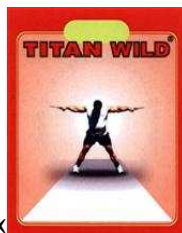
Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

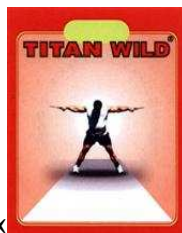
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №486286 представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ТИТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №430420 также представляет собой словесное обозначение «TITAN WILD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в частности, в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №399063 представляет



собой комбинированное обозначение «». В центральной части вертикального прямоугольника находится изображение атлета, на белой дорожке с

наклоненной головой, с расставленными ногами и вытянутыми в стороны руками. Руками он держится за ручки спортивного снаряда. Над изображением атлета расположен словесный элемент «TITAN WILD», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «D» размещен знак «®». Над словесным элементом «TITAN WILD» изображен сплюснутый овал. Товарный знак зарегистрирован белом, черном, желтом, красном, коричневом и светло-розовом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ. Неохраняемый элемент товарного знака: «®».

Товары 01, 16 классов МКТУ «01 класс - клеящие вещества для промышленных целей; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей природный] за исключением канцелярского или бытового; коагулянты; коллодий; крахмальный клейстер [клей] [за исключением канцелярского или бытового клея]; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы клейкие для прививки деревьев; стекло жидкое [растворимое]; 16 класс - «клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №486286, однородны товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №399063, №430420, поскольку полностью совпадают, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что сторонами не оспаривается.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №399063 является словесный элемент «TITAN WILD», так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) показал, что входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы имеют следующие значения:

- «русский» - «1. прилагательное от русские. 2. Относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории»;

- «титан» - «1. В греческой мифологии — божество из числа возглавлявшихся Кроносом гигантов, к-рые были побеждены и низвергнуты в тартар (преисподнюю) богами-олимпийцами, возглавлявшимися Зевсом. Борьба титанов и олимпийцев. 2. Человек, отличающийся выдающейся, исполинской мощью ума, гения, деятельности (книжн. ритор.)»;

- «wild» - «дикий; дикорастущий; некультивированный, нецивилизованный, бурный, необузданный, неконтролируемый; исступленный, безудержный»;

- «titan» - «греч. миф. Титан, поэт. бог солнца».

Семантика слов, входящих в словесные элементы «РУССКИЙ ТИТАН» и «TITAN WILD», позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии подобия заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, так как сравниваемые словесные элементы вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие семантического сходства между ними.

Словесный элемент «TITAN WILD» имеет транскрипцию - [tʌɪt(ə)n] [waɪld], отличающуюся от звучания словесного элемента «РУССКИЙ ТИТАН», что обуславливает вывод о фонетическом несходстве сравниваемых словесных элементов.

Исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов (русский/латинский), усиливает визуальное несходство сравниваемых знаков.

Резюмируя изложенное выше, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки несходны в целом, в связи с чем отсутствует опасность их смешения при использовании разными лицами.

Что касается представленных документов лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить следующее.

Согласно представленным документам [3, 4, 6, 8] правообладатель противопоставленных товарных знаков с 2007 года производит и рекламирует продукцию (клеящие вещество), маркированную товарным знаком «TITAN WILD». Так, в 2007 году было произведено 97 тонн в месяц, 2009 – 138, 2010 – 204, 2011 – 273 тонны (см. [6]). Только период 01.11.2011 по 09.12.2011 ООО «Темп» произвело и отгрузило клей «TITAN WILD» контрагенту ООО «ПанТрейд» на сумму более 4000000 рублей. Кроме того, ООО «Темп» является владельцем сайтов титан.рф, titan-w.ru (с 21.01.2008) (см. [10, 18]), на которых в свободном доступе для потребителей размещена информация о производимой им продукции, в том числе о клее «TITAN WILD». Согласно представленным документам [20, 21, 22] правообладатель оспариваемого товарного знака начал производить и рекламировать клей, маркированный товарным знаком «РУССКИЙ ТИТАН», с 2013 года. Указанные сведения показывают, что продукция, маркированная товарными знаками «TITAN WILD» и «РУССКИЙ ТИТАН», сосуществует на рынке клеящих веществ в течение двух лет.

Таким образом, представленные документы не опровергают вывод коллегии о несходстве сравниваемых товарных знаков.

Представленные правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, социологические опрос и отчет [11, 19] не приняты во внимание коллегией, так как содержат противоположные выводы. Копии дипломов [24] также не могут быть приняты во внимание коллегией, так как касаются награждения клея для обоев «Ecolux».

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №486286 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486286.