

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 поступившее 17.12.2013 возражение от 13.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака «ТермоПлюс-М» по заявке № 2012720803, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012720803 с приоритетом от 22.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 11 и услуг 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТермоПлюс-М», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 23.10.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012720803 в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ и всех товаров и услуг 09, 10, 35 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6 (подпункты 1, 2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение тождественно словесному обозначению «ТермоПлюс-М», ранее заявленному на регистрацию в качестве товарного знака (заявка № 2012703111 с приоритетом от 08.02.2012) на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (подпункт 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса); и, кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «THERMOPLUS» по международной регистрации № 1123055, принадлежащим иному лицу, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 16.05.2012 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.10.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения, очень важны для заявителя;
- регистрация противопоставленного обозначения по заявке № 2012703111 в отношении товаров 11 класса МКТУ приведет к возникновению споров и коммерческих проблем при реализации продукции заявителя;
- заявитель является разработчиком и производителем преобразователя солей жесткости в воде серии «ТермоПлюс-М», имеет необходимые сертификаты соответствия;
- заявитель является правообладателем товарного знака «ТермоПлюс-М» по свидетельству № 448962 с приоритетом от 21.10.2010;
- одноименная компания ООО «ЭКОСтандарт», являющаяся заявителем по противопоставленной заявке № 2012703111, на протяжении долгого времени производит и реализует продукцию под товарным знаком заявителя, предоставляя покупателям сертификат соответствия заявителя, что влечет за собой крупные финансовые потери компании-заявителя, угрозу репутации и подвергает сомнению качество продукции заявителя;

- в адрес заявителя поступают обращения с жалобами от физических и юридических лиц о продаже им некачественной продукции.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение «ТермоПлюс-М» в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии сертификатов соответствия, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, декларации о соответствии продукции;

- сведения о заявителе;

- копия свидетельства № 448962 на товарный знак;

- копии договоров.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункту 14.4.2.2 Правил 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).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункт 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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.

Обозначение по заявке № 2012720803 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 10, 11, 35 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной «ЭкоСтандарт», 123308, Москва, пр-кт Маршала Жукова, 2.

Обозначение по заявке № 2012720803 представляет собой словесное обозначение «ТермоПлюс-М», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы Т, П и М – заглавные, остальные – строчные.

Роспатентом принято решение от 23.10.2013 о государственной регистрации обозначения по заявке № 2012720803 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 10, 35, 42 классов МКТУ и части заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В соответствии с данным решением заявленному обозначению отказано в регистрации в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «устройства для нагрева, получения пара, вентиляции; водонагреватели [аппараты]; аппараты и машины для очистки воды; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; воздухонагреватели; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; нагреватели для ванн; парогенераторы, за исключением частей машин; питатели для отопительных котлов; подогреватели для аквариумов; приборы для фильтрования воды; приборы

отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды».

Отказ в указанной части мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (подпунктов 1 и 2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно тождественно или сходно до степени смешения с:

- обозначением по заявке № 2012703111;
- знаком по международной регистрации № 1123055.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2012703111 представляет собой словесное обозначение «ТермоПлюс-М», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы Т, П и М – заглавные, остальные – строчные. По указанной заявке с приоритетом от 08.02.2012 проведена экспертиза обозначения, в результате которой принято решение от 28.02.2014 о регистрации его в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки и аппараты для умягчения воды». 12.05.2014 выдано свидетельство № 512621 на имя Общества с ограниченной «ЭКОСтандарт», 111524, Москва, ул. Электродная, 11, стр. 19 (далее – противопоставленный знак [1]).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1123055 является комбинированным обозначением и представляет собой темный прямоугольник со скругленными углами, внутри которого расположен словесный элемент «THERMOPLUS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Знак зарегистрирован с приоритетом от 16.05.2012 на имя компании TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Türkgücü Köyü, Yolu Üzeri 1. Km, Çorlu Tekirdağ, Турция. Правовая охрана

на территории Российской Федерации предоставлена данному знаку в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils de chauffage et installations de production de vapeur; appareils de ventilation et climatisation» (аппараты нагревательные и установки для производства пара; аппараты для вентиляции и кондиционирования воздуха) (далее – противопоставленный знак [2]).

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение тождественно противопоставленному знаку [1], поскольку они совпадают во всех элементах.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], показал, что товары «аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для питьевой воды» являются однородными товарам «установки и аппараты для умягчения воды», поскольку они или совпадают или имеют одно назначение (очистка воды), следовательно, относятся к общей родовой группе товаров.

Изложенное обуславливает невозможность регистрации заявленного обозначения в отношении перечисленных товаров.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] показал следующее.

Основным элементом противопоставленного знака [2] является словесный элемент «THERMOPLUS», поскольку изобразительный элемент выполняет роль фона и не оказывает существенного влияния на восприятие знака в целом.

Сравнение словесных обозначений «ТермоПлюс-М» и «THERMOPLUS» показало наличие у них звукового сходства, обусловленного фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Отличие словесных элементов состоит в

одном согласном звуке, расположенном в конце слова, не влияющим на фонетическое сходство обозначений.

С точки зрения графического признака сходства словесных элементов, слова «ТермоПлюс-М» и «THERMOPLUS» выполнены буквами разных алфавитов, разного размера и цвета, однако, принимая во внимание использование в обоих случаях стандартных шрифтов, а также отсутствие графических элементов в обозначениях, которые влияли бы на визуальное восприятие знаков, следует констатировать, что графический критерий, в данном случае, имеет второстепенное значение.

Что касается смыслового признака сходства, то обращение к словарям показало отсутствие лексических значений у словесных элементов «ТермоПлюс-М» и «THERMOPLUS». Вместе с тем, имеет место сходное смысловое восприятие сравниваемых слов, поскольку части «THERMO» (термо (часть сложных слов), термический) и «PLUS» (плюс (математический знак), добавочный) являются переводами соответствующих частей «Термо» и «Плюс» с английского языка (см. translate.yandex.ru, lingvo-online.ru). Учитывая семантику данных значимых частей, заложенные в обозначения одинаковые понятия ясны среднему российскому потребителю.

Изложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [2].

Что касается однородности товаров, то при сравнении перечней заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] коллегией установлено следующее.

Товары «устройства для нагрева, получения пара, вентиляции; водонагреватели [аппараты]; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; воздухонагреватели; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; нагреватели для ванн; парогенераторы, за исключением частей машин; питатели для отопительных котлов; подогреватели для аквариумов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические;

радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются аппаратами и установками для нагревания, получения пара, кондиционирования, вентиляции, а также частями для нагревательных установок. Сказанное свидетельствует об однородности этих товаров товарам, приведенным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они имеют одно назначение и/или относятся к общей родовой группе товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2] в отношении перечисленных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для изменения оспариваемого решения Роспатента от 23.10.2013.

Следует отметить, что заявителем не представлены доводы относительно несогласия с установленным экспертизой сходством до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] и [2].

Возражение обосновано доводами о недопустимости сосуществования товарных знаков «ТермоПлюс-М», зарегистрированных на имя заявителя и иного лица, поскольку заявитель длительное время использует данное обозначение в своей деятельности.

В отношении данных доводов заявителя, коллегия отмечает следующее.

Изложенные мотивы (а также представленные заявителем материалы) не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения от 13.12.2013, поскольку они не меняют вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками и не содержат сведений о каких-либо решениях, принятых в отношении правовой охраны противопоставленных знаков.

Следует отметить, что рассмотрение вопроса правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам осуществляется в соответствии со статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Что касается товарного знака по свидетельству № 448962, указанного заявителем в возражении, то, согласно сведениям Госреестра, он зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт», 123308, Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, оф. 31 в отношении услуг «услуги по ремонту электропроводки, мебели, оборудования, инструментов, инвентаря» 37 класса МКТУ. Таким образом, не представляется возможным установить «первенство» прав заявителя на обозначение «ТермоПлюс-М» для товаров 11 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2013.