

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, рассмотрела возражение от 12.12.2012, поданное ООО «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462393, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010735128 с приоритетом от 20.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2012 за №462393 на имя ООО «Полимер», г. Уварово Тамбовской обл., Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Тополь-Гранд», образованное путем соединения двух словесных элементов «Тополь» и «Гранд». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 11 класса МКТУ (установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок), ввиду того, что указанная

регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «ТОПОЛ-ЭКО» и «ТОPOL-ЕСО» по свидетельствам №249029[1] и №314501[2], исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- в товарных знаках [1-2] основное доминирующее положение занимают словесные элементы, поскольку именно они обеспечивают выполнение обозначением его функции – индивидуализации товаров;

- сравнение словесного товарного знака «Тополь-Гранд» и словесных элементов «ТОПОЛ-ЭКО» и «ТОPOL-ЕСО» противопоставленных товарных знаков [1-2] показывает, что они являются сходными фонетически и графически при отсутствии у них смыслового сходства;

- сравниваемые словесные обозначения содержат слабые элементы «Гранд» и «Эко/Есо», имеющие слабую различительную способность, и сильные элементы «Тополь» и «ТОПОЛ»/«ТОPOL», являющиеся оригинальными и выполняющими основную индивидуализирующую функцию в знаках;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено одинаковым количеством слогов, совпадением первого слога и близостью второго слога сильных элементов обозначений;

- сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства обусловлено похожим начертанием букв, а также тем, что сходные словесные элементы занимают начальную позицию, а слабые элементы присоединены к ним через дефис;

- оспариваемый товарный знак «Тополь-Гранд» не имеет смыслового значения, поскольку в сочетании со словом «Гранд» утрачивается семантика слова «тополь»(вид дерева), так как слово «гранд» не может рассматриваться как характеристика слова «тополь», что делает обозначение в целом

фантазийным, словесные элементы «ТОПОЛ»/«ТОРОЛ» также лишены смыслового значения;

- отсутствие у сравниваемых знаков смыслового значения усиливает значимость их фонетического и визуального сходства с точки зрения опасности смешения потребителем;

- товары 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок» оспариваемого товарного знака однородны товарам 11 класса МКТУ: «устройства водораспределительные и санитарно-технические, аппараты и машины для очистки воды, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для фильтрования воды, приборы и установки санитарно-технические, установки для ванных комнат санитарно-технические, установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды», в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462393 частично в отношении товаров 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- словесные элементы «ТОПОЛ» и «Тополь» фонетически различны (в первую очередь из-за разного ударения и звучания последнего звука), словесный элемент «ЭКО», входящий в состав словесного обозначения «ТОПОЛ-ЭКО» (свидетельство №249029), и словесный элемент «Гранд», входящий в состав оспариваемого товарного знака, не имеют общих признаков сходства;

- графическое сходство сравниваемых товаров отсутствует, поскольку оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом, в то время как противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, выполненными в яркой цветовой гамме с использованием изобразительного элемента в виде композиции из стилизованного изображения земного шара, хоровода людей вокруг него, деревьев и волнообразной линии;

- словесный элемент «ТОПОЛ» в словарях не найден, слово «Тополь» является словом русского языка и обозначает «дерево семейства ивовых разных видов», словесные элементы «ЭКО» и «Гранд» согласно Интернет-ресурсу также имеют значения, в частности, ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО... (сокращение от слова экологический); Гранд – испанский дворянин, первая часть сложных слов в значении «знатный, большой» (гран-дама, гранд-опера, гранд-отель и др.);

- следует обратить внимание на то, что словесному элементу «ЭКО», входящему в состав товарного знака «ТОПОЛ-ЭКО», предоставлена правовая охрана и указанное в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций, приведенных лицом, подавшим возражение, на него не распространяется.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №462393.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.10.2010) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Тополь-Гранд». Знак зарегистрирован для товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 12.12.2012 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения земного шара с хороводом людей вокруг него, справа и слева от которого расположены стилизованные изображения деревьев пирамидального вида, и словесного обозначения «ТОПОЛ-ЭКО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского

алфавита и размещенного под волнистой линией, отделяющей его от изобразительного элемента. Товарный знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом, бежевом, коричневом, фиолетовом и сером цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение земного шара с хороводом людей вокруг него, справа и слева от которого расположены стилизованные изображения деревьев пирамидального вида, и словесное обозначение «ТОPOL-ЕСО», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенное под волнистой линией, отделяющей его от изобразительного элемента. Товарный знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом и бежевом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе сходные словесные элементы «Тополь-Гранд» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОPOL-ЕСО». Указанные обозначения выполнены по одному принципу, а именно: сильный элемент - дефис - слабый элемент. Так называемыми «сильными» элементами обозначений являются «Тополь» и «ТОПОЛ»/«ТОPOL», поскольку они имеют фантазийный характер по отношению к товарам 11 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы. Именно эти элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках в отличие от частей «Гранд» и «ЭКО»/«ЕСО», которые обладают слабой различительной способностью в силу частого использования их различными производителями. Словесные элементы «Тополь» и «ТОPOL» следует признать сходными семантически, поскольку «topol» в переводе с чешского, словацкого и польского языков означает «тополь» - дерево семейства ивовых (см. Яндекс. Википедия). Наличие в составе противопоставленных товарных знаков стилизованных

изображений деревьев пирамидального вида в полной мере соотносится со смысловым значением словесного элемента «ТОПОЛ», что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве оспариваемого товарного знака и товарного знака [1]. Фонетическое и семантическое сходство наиболее сильных основ сравниваемых обозначений позволяет признать сравниваемые словесные элементы сходными в целом.

Вместе с тем, наличие в противопоставленных товарных знаках оригинальных изобразительных элементов и использование при выполнении этих знаков яркой цветовой гаммы в отличие от оспариваемого товарного знака, являющегося словесным, выполненным в черно-белом цвете, не позволяет признать сравниваемые товарные знаки сходными графически.

Поскольку в товарных знаках [1-2] основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, и именно на них акцентируется внимание потребителя, сходство словесных элементов «Тополь-Гранд» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОПОЛ-ЕСО» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров 11 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что товары «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «аппараты и машины для очистки воды, приборы для фильтрования воды, установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод», поскольку относятся к одной родовой группе (оборудование для очистки и дезинфекции воды), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №462393 до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462393 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок».