

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 возражение от 14.02.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Ян Топол-Урал, г. Екатеринбург и компанией «TopolWater» S.R.O., Чешская республика (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314501, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.10.2006 за №314501 по заявке №2005721544 с приоритетом от 26.08.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», Москва, ул. Свободы, 16 для товаров 11 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ. Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.03.2008 за №РД0033629, его правообладателем является имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», Москва, ул. Бибиревская, 10, к.1 (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 26.08.2015.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. В центральной части обозначения размещено изображение стилизованного земного шара, вокруг которого люди разных наций водят хоровод. Слева и справа от данного элемента расположены стилизованные изображения двух тополей. Под указанной композицией проходит волнообразная линия, под которой расположен словесный элемент «ТОPOL-ECO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Знак зарегистрирован в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом, бежевом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №314501 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 10 Кодекса, пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лиц, подавших возражение, основным элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «ТОПОЛ-ЕСО»;
- лексема «ТОПОЛ» является фамилией чешского инженера, известного разработчика установок очистки сточных вод;
- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть («ТОПОЛ») фирменного наименования лиц, подавших возражение, право на которое возникло у них ранее даты приоритета данного товарного знака (компания TopolWater s.r.o. была создана как юридическое лицо в соответствии с законодательством Чехии 22.11.2000; ЗАО «Ян Топол – Урал» зарегистрировано как юридическое лицо 14.11.2000);
- оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку регистрация товарного знака осуществлялась без учета прав российской и чешской компаний на фирменное наименование. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака не получил согласие физического лица на использование его фамилии;
- оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку включение в него словесного элемента «ТОПОЛ» создает возможность извлекать незаслуженную выгоду из известности и репутации лиц, подавших возражение, в чем усматривается злоупотребление правом;
- оспариваемый товарный знак, а именно его графическая часть, воспроизводит рисунок (стилизованное изображение тополей и воды), зарегистрированный в качестве товарного знака в Чешской республике на имя Яна Топола (свидетельства №201637, №228177), а также эмблему (композиция в виде хоровода людей разных наций вокруг условного образа земного шара) организации Agapao International, в силу чего первоначально авторские права на указанные выше произведения графики возникло именно у этих лиц;

-согласие на регистрацию графических изображений в качестве изобразительного обозначения товарного знака правообладатель оспариваемого товарного знака от авторов, не получал.

В подтверждение своих доводов лица, подавшие возражение, представили следующие материалы:

- копию свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями ЗАО «Ян Топол-Урал» Серия СП-3 от 14.11.2000 г. [1];

- копию выписки из торгового реестра о ООО TopolWater, s.r.o. №75953/2006 от 22.11.2000 г. [2];

- копию Протокола адвокатского опроса от 27.01.2013 г. [3];

- копии дипломов о награждении компании TopolWater, s.r.o. в 2002, 2003 годах [4];

- распечатки регистраций товарных знаков по свидетельствам №201637, №228177 [5];

- распечатку с сайта www.agapao.co.uk [6];

- копии страниц журналов «Партнер-Союз» от 2002, 2003 года, «Новости строительной индустрии» №7-8, ноябрь-декабрь, 2002 год, №2(10), февраль, 2003 год, №1(21) январь, 2004 год; копии страниц газеты «московский предприниматель-2003» [7];

- копии рекламных материалов TopolWater, s.r.o. [8];

- копия осмотра электронного документа от 04.11.2004 г. [9];

- копии страниц журналов «Урфо», «Акватерм» и путеводителя по международной выставке за 2012, 2013 г. [10];

- копия заявления от имени Яна Топола от 27.05.2013 г. [11].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 14.02.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №314501 не способен ввести в заблуждение потребителей в отношении свойств товара или его изготовителя, поскольку словесный элемент «ТОPOL-ЕСО» является транслитерацией оригинальной части наименования Группы компаний «ТОПОЛ-ЭКО»;

- Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» была создана более 10 лет назад и является крупнейшим производителем очистных сооружений, реализовавшим свыше 50000 единиц своей продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, в связи с чем, широко известна Российскому потребителю. Кроме того, ГК «ТОПОЛ-ЭКО» имеет

представительства в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Киев, Харьков;

- оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №314501 не является тождественным оригинальной части фирменного наименования «Ян Топол-Урал» и «TopolWater»;

- отдельные элементы, о нарушении авторских прав на которые заявлено в возражении, не могут находиться под самостоятельной правовой охраной, поскольку не являются результатом творчества;

- оспариваемый товарный знак не тождественен в целом какому-либо произведению искусства;

- оспариваемый товарный знак не тождественен имени «Ян» и фамилии «Топол», известного на дату подачи лица, а именно чешского инженера Яна Топола. Кроме того, Ян Топол не является лицом, подавшим возражение;

- слово «topol» в переводе с чешского языка означает «тополь», однако в русском и английских языках оно не имеет никакого семантического значения, и следовательно, является для российского потребителя фантазийным словом.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- копии словарно-справочных материалов [12];
- сведения из сети Интернет о деятельности ГК «ТОПОЛ-ЭКО» [13];
- копии свидетельств Евразийских патентов на изобретения №015235, №008870 [14];
- копии свидетельств и сертификатов на продукцию за 2002-2007 г. [15];
- копии рекламных материалов [16];
- копия ответа на запрос соучредителя ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» Дремова О.В. [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (26.08.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №314501 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 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.

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 абзацами 1 и 3 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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 абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его

фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №314501 является комбинированным обозначением. В центральной части обозначения размещено изображение стилизованного земного шара, вокруг которого люди разных наций водят хоровод. Слева и справа от данного элемента расположены стилизованные изображения двух тополей. Под указанной композицией проходит волнообразная линия, под которой расположен словесный элемент «ТОPOL-ECO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Знак зарегистрирован в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом, бежевом цветовом сочетании, в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Поступившее в палату по патентным спорам возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака абзацам 1, 2 пункта 3 статьи 7 Закона. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен с фирменным наименованиями лиц, подавших возражение, отличительная часть которых («Ян Топол-Урал» и «TopolWater») содержит, в частности, слово «Топол/Topol».

Вышеуказанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Право на фирменное наименование у «Закрытого акционерного общества «Ян Топол-Урал» возникло в Российской Федерации 14.11.2000 согласно свидетельству о государственной регистрации [1], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно представленной выписки из торгового реестра [2], право на фирменное наименование у компании TopolWater s.r.o. возникло 22.11.2000 на территории Чешской республики, то есть также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака («ТОPOL-ECO») и отличительной части противопоставленных фирменных наименований («Ян Топол-Урал», «TopolWater») показал, что они, несмотря на вхождение в их состав элемента «Топол/Topol», не являются тождественными, поскольку отсутствует совпадение во всех элементах.

Одним из условий реализации по данному делу нормы, установленной абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона, должно быть наличие именно тождества обозначения (оспариваемого товарного знака, состоящего из двух слов) и противопоставленного ему фирменного наименования (его части), а как показал анализ, указанное условие не соблюдено.

Кроме того, лицами, подавшими возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении ими деятельности под этими фирменными наименованиями в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.08.2005). Представленные сведения [4, 7, 8] носят рекламный и информативный характер для узкого круга потребителей Свердловской области. Что касается представленных страниц из журналов [10], то они датированы 2012, 2013 годом.

В силу изложенного наличие исключительных прав на фирменные наименования у лиц, подавших возражение (ЗАО «Ян Топол-Урал» и TopolWater s.r.o.), возникших ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут являться основанием для признания неправомерной правовой охраны оспариваемого товарного знака.

В отношении довода лиц, подавших возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 3 и абзаца 4 пункта 3 статьи 7 Закона коллегия отмечает следующее.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку оценивается исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

Процедура оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку регулируется статьей 1513 Кодекса. В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (нарушение при предоставлении правовой охраны товарному знаку требований подпунктов 1

и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса которые соответствуют пункту 3 статьи 7 Закона, являющегося правовой базой для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №314501), могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Исходя из представленных материалов, лица, подавшие возражение, не являются обладателями авторских прав на приведенные в возражении объекты, а также не являются носителем имени Топол.

Что касается имеющейся в материалах дела копии письма Яна Топола о том, что он не давал согласия на использование своей фамилии в товарном знаке правообладателя, то это может являться основанием для подачи возражения от Яна Топола, действующего в данном случае в защиту своих законных интересов.

Лицами, подавшими возражение, не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт принадлежности им произведения искусства (его фрагмента), а именно: «стилизованного изображения тополей и воды, композиции в виде хоровода людей разных наций вокруг условного образа земного шара». Также в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лиц, подавших возражение, на защиту интеллектуальной собственности Яна Топола и организации Agapao International на оспаривание товарного знака по свидетельству №314501. Кроме того, представленные документы [5, 6] не подтверждают наличие авторского права у Яна Топола и организации Agapao International на данные изображения.

Что касается довода о том, что оспариваемый товарный знак тождественен фамилии чешского инженера Яна Топола, то необходимо отметить следующее. Как уже отмечено выше Ян Топол не является лицом, подавшим возражение, кроме того, в материалах возражение отсутствуют сведения из словарно-справочных изданий, энциклопедий, подтверждающие известность Яна Топола на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Также коллегия палаты по патентным спорам отмечает тот факт, что оспариваемый товарный знак («ТОПОЛ-ЕСО») не тождественен фамилии чешского инженера (Топол).

Лица, подавшие возражения, не обладая авторскими правами и не являющиеся носителями имени, не могут рассматриваться как лица, чьи права и законные интересы нарушены регистрацией товарного знака по свидетельству №314501, т.е как имеющие законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №314501 по основаниям, предусмотренным абзацами 1, 3, 4 пункта 3 статьи 7 Закона, приведенным в возражении.

Учитывая изложенное у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 3 пункта 3, абзаца 4 пункта 3 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, то следует отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не располагает какими-либо материалами, позволяющими прийти к выводу о его противоречии установленному в России публичному порядку либо ее национальным интересам.

Довод лиц, подавших возражение, о том, что действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №314501 направлены на получение экономических преимуществ за счет репутации другого лица, не корректен, поскольку группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» имеет давнюю историю (более 10 лет) и ею реализовано значительное количество очистных сооружений, маркированных товарным знаком по свидетельству №314501.

Кроме того, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют какие либо документы, подтверждающие что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, вызывая какие-либо ассоциации с иным производителем.

В силу указанных обстоятельств у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Также коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод лиц, подавших возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 10 Кодекса, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не относится к компетенции палаты по патентным спорам в соответствии со статьей 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №314501.