

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 25.02.2015, поданное ООО «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738961, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012738961 с датой подачи от 09.11.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**TOPOLWATER**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и носящее фантазийное характер.

Роспатентом 27.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование чешской компании TopolWater, s.r.o., используемое ею при маркировке производимой продукции и оказываемых услуг, что подтверждается сведениями с сайтов Интернет <http://www.>

topolwater.com/ru/index.html, <http://www.topolwater.com/>, <http://www.odineco.ru/>, <http://www.ekodin.ru>, <http://www.teplosvarka.ru>, <http://www.ecostok.ru/prod-tw.html>, <http://www.jantopol.ru/about.html>, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг. Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками **«TopolWater»** по свидетельству №485733 [1] в отношении однородных товаров 06, 07 и части услуг 42 классов МКТУ, **«ТополВотер-ТОПАС»** по свидетельству № 533425 [2] в отношении однородных товаров 06 и 07 классов МКТУ (на дату принятия решения – заявленное обозначение по заявке №2012716665).

В возражении от 25.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ и услуги 42 класса МКТУ- «анализ воды».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- анализ представленных сайтов из сети Интернет показывает, что на этих сайтах размещена информация об истории создания Яном Тополом компании TopolWater в Чехии, ее партнерах, например, компании ЭКОСТОК, о товарных знаках, зарегистрированных в Чехии и России на имя Яна Топола, сведения о конкуренции с заявителем и т.д., при этом указанные сведения не подтверждают известность компании TopolWater на российском рынке систем канализации и, в частности, как производителя товаров 06, 07, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, что не позволяет ассоциировать заявленное обозначение с чешской компанией;

- в решении экспертизы отсутствуют какие-либо доводы об однородности товаров 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2012738961, и товаров/услуг, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2];

- из перечня услуг 42 класса МКТУ свидетельства №485733[1] была исключена услуга «анализ воды» на основании решения Роспатента от 31.07.2014;
- экспертизой не было учтено при вынесении решения, что заявленное обозначение и противопоставленный знак «ТополВотер-ТОПАС»[2] отличаются фонетически и графически ввиду наличия в знаке [2] словесного элемента «ТОПАС», на котором акцентируется основное внимание потребителя из-за выполнения его более крупными буквами.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.11.2012) подачи заявки №2012738961 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**TOPOLWATER**», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета и не имеющий смыслового значения.

Согласно возражению государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 11, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, а также услуги 42 класса МКТУ – «анализ воды».

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012738961 требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном способностью заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя и его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками [1 - 2].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «**TOPOLWATER**» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в словарно-справочных источниках информации, что свидетельствует о фантазийном характере этого обозначения. Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации с чешской компанией TopolWater, обусловленные предшествующими знаниями о товарах/услугах, производимых под этим наименованием, то анализ приведенных в заключении экспертизы ссылок на сайты сети Интернет показал, что представленная на них информация не позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется у российского потребителя с указанной компанией как производителем заявленных товаров 06, 07, 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Указанные сайты не содержат каких-либо сведений об известности продукции компании TopolWater на российском потребительском рынке, об объемах поставок товаров, о территории их распространения в Российской Федерации, о затратах на рекламу, о степени информированности потребителя о товарах и услугах компании и т.д.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**TopolWater**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буквы «Т» и «W» являются заглавными. Знак зарегистрирован для товаров 06, 07, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является словесным и представляет собой обозначение **«ТополВотер-ТОПАС»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «Т», «В» и элемент «ТОПАС» выполнены заглавными. Знак зарегистрирован для товаров 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено близостью состава гласных и согласных звуков и их расположением друг относительно друга, а также полным фонетическим тождеством заявленного обозначения и противопоставленного знака [1]. Несмотря на некоторые отличия в исполнении букв в сравниваемых обозначениях, использование при их выполнении стандартного шрифта сближает обозначения визуально. Оценить сходство сравниваемых знаков по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку они не имеют значений в наиболее известных языках.

Анализ перечня товаров 06, 07, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1-2], и товаров 11, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012738961, показал, что часть товаров 11 класса МКТУ – «баки расширительные для систем центрального отопления, водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки водопроводные; установки для распределения воды; установки систем водоснабжения; бойлеры, за исключением частей машин; принадлежности предохранительные для

водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования» является однородной части товаров 06, 07, 17, 19 классов МКТУ товарного знака [2] – «трубы, трубопроводы металлические и неметаллические, трубы водопроводные и водосточные металлические и неметаллические, баки расширительные, водонагреватели, вентили, клапаны давления, клапаны дренажных труб, клапаны водопроводных труб, краны [детали машин или двигателей], краны спускные [водоотделители], пробки резиновые, прокладки уплотнительные», поскольку совпадают по виду, относятся к одним родовым группам, одни товары могут являться частями других товаров и входить в их состав в качестве компонентов, могут иметь одинаковую область применения (системы водоснабжения), одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Остальные товары заявленного перечня не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам (компрессорное оборудование, изоляционные материалы, различные исследовательские работы – в одном случае, устройства для освещения, нагрева, получения пара, охлаждения, вентиляции, санитарно-технические, услуги по продвижению товаров, строительству, ремонту и установке оборудования и обработке товаров – в другом случае), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

В связи с изложенным у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю. Следовательно, несмотря на сходство сравниваемых обозначений, смешение маркированных ими товаров/услуг в гражданском обороте является невозможным.

Что касается услуги 42 класса МКТУ – «анализ воды», в отношении которой также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012738961, то, по мнению коллегии, указанная услуга однородна таким услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1] как «анализ

химический; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии», поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей. Указанное свидетельствует о том, что в отношении услуги «анализ воды» сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение по заявке №2012738961 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.02.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738961.