

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 16.07.2015, поданное ИЕГ Интернешенал Инвайронментал Групп ГмбХ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533425, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2012716665 с приоритетом от 23.05.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2015 за №533425 на имя ООО «ЭКОДИН», Москва (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«ТополВотер-ТОПАС»**, выполненное буквами кириллического алфавита и являющееся фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «ТОПАС-М TOPAS-M» по свидетельству №229299[1], «TOPAS» по свидетельству №403214[2] и «ТОПАС» по свидетельству №403215[3], исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- в основу указанных товарных знаков положен словесный элемент «ТОПАС»/«TOPAS», являющийся сильным элементом и образующий серию знаков;

- словесный элемент «ТОПАС», входящий в состав оспариваемого товарного знака, выполнен заглавными буквами более крупного размера по сравнению с элементом «ТополВотер», ввиду чего акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии товарного знака, т.е. является доминирующим элементом в знаке;

- сравнение оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] показывает, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «ТОПАС»/«TOPAS», что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом, наличие буквы «М», расположенной через дефис в знаке [1], не оказывает влияния на вывод о сходстве знаков, так как не обладает различительной способностью;

- товарный знак «ТОПАС» [3] является тождественным, а знак «TOPAS» [2] сходным с доминирующим словесным элементом оспариваемого товарного знака «ТОПАС», что говорит об их сходстве до степени смешения;

- товары 11 класса МКТУ – «устройства водораспределительные и санитарно-технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванн комнат», для которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], являются однородными следующим товарам оспариваемой регистрации: 06 класса МКТУ – «баки металлические, желоба водосточные металлические, заглушки металлические, пробки металлические, задвижки металлические, затворы металлические, запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров металлические, клапаны дренажных труб металлические, колена, отводы для труб металлические, коллекторы для трубопроводов металлические, кольца

уплотнительные, предохранительные металлические, кольца упорные металлические, крышки для смотровых колодцев, люков, лазов металлические, лестницы металлические, материалы армирующие для труб, трубопроводов, материалы армирующие строительные, муфты соединительные для труб металлические, патрубки металлические, приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин] металлические, приспособления запорные водопроводных труб металлические, прокладки металлические, резервуары металлические, трубы металлические, трубы водосточные металлические, трубы дренажные металлические, трубы, трубопроводы водопроводные металлические, трубы, трубопроводы стальные, трубы, трубопроводы центрального отопления металлические»; 07 класса МКТУ – «аэраторы, баки расширительные, вентили, водонагреватели, грязеуловители, деаэраторы питьевой воды, мембраны для насосов, измельчители для промышленных целей, клапаны давления, компрессоры, компрессоры воздушные, краны [детали машин или двигателей], краны спускные [водоотделители]»; 17 класса МКТУ – «пробки резиновые, прокладки для компенсации теплового расширения, прокладки уплотнительные»; 19 класса МКТУ – «желоба водосточные неметаллические, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], крышки для смотровых колодцев неметаллические, ответвления для трубопроводов неметаллические, трубопроводы напорные неметаллические, трубы водопроводные неметаллические, трубы водосточные неметаллические, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие неметаллические, хранилища неметаллические, элементы для гидроизоляции неметаллические»;

- сравниваемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения, имеют одинаковую область применения (водораспределение, канализация и очистка), одинаковые условия реализации и один круг потребителей – специалисты в области водоснабжения и санитарно-технических устройств;

- также указанные товары 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ являются составными частями водораспределительных и санитарно-технических устройств, относящихся к 11 классу МКТУ, что подтверждается, в частности, описанием устройств для очистки сточных вод, приведенным в приложении;

- потребитель, давно знакомый с устройствами для очистки сточных вод, маркированными товарными знаками «ТОПАС/TOPAS», принадлежащими лицу, подавшему возражение, будет связывать товары, маркированные оспариваемым знаком, с известным ему производителем, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533425 частично для следующих товаров: 06 класса МКТУ – «баки металлические, желоба водосточные металлические, заглушки металлические, пробки металлические, задвижки металлические, затворы металлические, запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров металлические, клапаны дренажных труб металлические, колена, отводы для труб металлические, коллекторы для трубопроводов металлические, кольца уплотнительные, предохранительные металлические, кольца упорные металлические, крышки для смотровых колодцев, люков, лазов металлические, лестницы металлические, материалы армирующие для труб, трубопроводов, материалы армирующие строительные, муфты соединительные для труб металлические, патрубки металлические, приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин] металлические, приспособления запорные водопроводных труб металлические, прокладки металлические, резервуары металлические, трубы металлические, трубы водосточные металлические, трубы дренажные металлические, трубы, трубопроводы водопроводные металлические, трубы, трубопроводы стальные, трубы, трубопроводы центрального отопления металлические»; 07 класса МКТУ – «аэраторы, баки расширительные, вентили, водонагреватели, грязеуловители, деаэраторы питьевой воды, мембраны для насосов, измельчители для промышленных целей, клапаны давления,

компрессоры, компрессоры воздушные, краны [детали машин или двигателей], краны спускные [водоотделители]»; 17 класса МКТУ – «пробки резиновые, прокладки для компенсации теплового расширения, прокладки уплотнительные»; 19 класса МКТУ – «желоба водосточные неметаллические, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], крышки для смотровых колодцев неметаллические, ответвления для трубопроводов неметаллические, трубопроводы напорные неметаллические, трубы водопроводные неметаллические, трубы водосточные неметаллические, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие неметаллические, хранилища неметаллические, элементы для гидроизоляции неметаллические».

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

- оспариваемый товарный знак не является сходным фонетически, семантически и графически с товарными знаками [1 – 3];
- обозначение «ТОПАС» первоначально было разработано Яном Тополом (ТОП – от фамилии Топол, А- активационная, С – система);
- товары 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ, составляющие объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №533425, не однородны товарам 11 и услугам 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3];
- возражение не содержит никакого анализа перечня товаров сравниваемых товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №533425.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.05.2012) 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

Согласно подпункту 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«ТополВотер–ТОПАС»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 16.07.2015 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «ТОПАС-М», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и подчеркнутого снизу двумя параллельными отрезками прямых линий, под которыми расположен словесный элемент «TOPAS-M», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в белом, синем и красном цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «TOPAS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ТОПАС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «TOPAS»/«ТОПАС», входящих в состав сравниваемых обозначений, а также полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков [2-3] в оспариваемый товарный знак. Несмотря на некоторые графические отличия, имеющиеся в сравниваемых обозначениях, использование при их выполнении стандартного шрифта сближает знаки визуально. Оценить сходство смысловых значений сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку они не имеют значений в наиболее известных языках мира.

Наличие фонетического сходства позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 06, 07, 17, 19 классов МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533425, и товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], показал, что они являются однородными, поскольку 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, очистки и канализации), одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В связи с изложенным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю, что свидетельствует о возможности смешения

указанных товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, в гражданском обороте, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части товаров 06, 07, 17 и 19 классов МКТУ.

Доводы возражения, касающиеся введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не подтверждены документально, что не позволяет признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533425 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ – «баки металлические, желоба водосточные металлические, заглушки металлические, пробки металлические, задвижки металлические, затворы металлические, запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров металлические, клапаны дренажных труб металлические, колена, отводы для труб металлические, коллекторы для трубопроводов металлические, кольца уплотнительные, предохранительные металлические, кольца упорные металлические, крышки для смотровых колодцев, люков, лазов металлические, лестницы металлические, материалы армирующие для труб, трубопроводов, материалы армирующие строительные, муфты соединительные для труб металлические, патрубки металлические, приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин] металлические, приспособления запорные водопроводных труб металлические, прокладки металлические, резервуары металлические, трубы металлические, трубы водосточные металлические, трубы дренажные металлические, трубы, трубопроводы водопроводные металлические, трубы, трубопроводы стальные, трубы,

трубопроводы центрального отопления металлические»; 07 класса МКТУ – «аэраторы, баки расширительные, вентили, водонагреватели, грязеуловители, деаэраторы питьевой воды, мембраны для насосов, измельчители для промышленных целей, клапаны давления, компрессоры, компрессоры воздушные, краны [детали машин или двигателей], краны спускные [водоотделители]»; 17 класса МКТУ – «пробки резиновые, прокладки для компенсации теплового расширения, прокладки уплотнительные»; 19 класса МКТУ – «желоба водосточные неметаллические, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], крышки для смотровых колодцев неметаллические, ответвления для трубопроводов неметаллические, трубопроводы напорные неметаллические, трубы водопроводные неметаллические, трубы водосточные неметаллические, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие неметаллические, хранилища неметаллические, элементы для гидроизоляции неметаллические».