

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574400, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гидромикс Инжиниринг», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ГИДРОКОРД» с приоритетом от 03.03.2015 по заявке № 2015705615 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.05.2016 за № 574400. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Завод «ГидроБлок», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 17 и 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 574400 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 574400 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ГИДРОКОРД» по свидетельству

№ 593383, имеющим более ранний приоритет (от 17.12.2014) и зарегистрированным в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

В возражении указано о фонетическом, графическом и смысловом тождестве сравниваемых товарных знаков, а также подробно рассмотрена однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574400 недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров:

класс 01 – бентонит; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; препараты вулканизирующие; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные;

класс 17 – бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; каучук; резина, гуттаперча; амортизаторы резиновые; буферы резиновые; балата; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; латекс [каучук]; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для тормозных прокладок частично обработанные; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; материалы

теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; накладки сцепления; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; пластыри изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нательные; прокладки; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолно изоляционное; ткани из стекловолно изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; эбонит [вулканизированная резина];

класс 19 – асфальт, смолы и битум; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; стекло изоляционное [для строительства].

К возражению приложены сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 593383 и 574400.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил согласие с доводами возражения относительно сходства до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 574400 и 566035 в отношении части товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ и просит исключить однородные товары, а именно:

01 класс – бентонит; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; препараты вулканизирующие; смолы акриловые

необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные;

17 класс – бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; каучук; резина; гуттаперча; амортизаторы резиновые; буферы резиновые; балата; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; латекс [каучук]; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для тормозных прокладок частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые частично обработанные или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; накладки сцепления; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пробки резиновые; покрытия звукоизоляционные из коры; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нательные; прокладки; растворы каучуковые; резина сырая или

частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы из текстильных материалов; шифер асбестовый; шланги для поливки; шланги из грубого полотна;

19 класс – асфальт; смолы и битум; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; стекло изоляционное [для строительства].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2015) приоритета оспариваемого товарного знака 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 574400 (приоритет от 03.03.2015) представляет собой словесное обозначение «ГИДРОКОРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 593383 (приоритет от 17.12.2014), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «ГИДРОКОРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку являются словесными, представляют собой одно то же слово, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку, следовательно, совпадают во всех элементах.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 574400 недействительным, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 593383, то коллегией установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 593383 действует в отношении товаров 17 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к материалам и средствам для изоляции, уплотнения, герметизации, конопачения, а также в отношении товаров 19 класса МКТУ, относящихся к изоляционным материалам, используемым в строительстве.

Назначением изоляционных материалов и средств является изоляция - защита, отделение чего-либо от окружающей среды либо защита тепловой, электрической или другой энергии от потерь при передаче на расстояние или при хранении (<http://dic.academic.ru/>).

С учетом изложенного, перечисленные в возражении товары 01 класса МКТУ «бентонит; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; препараты вулканизирующие; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные», исходя из их свойств, следует отнести к материалам и средствам, служащим для изоляции, уплотнения, герметизации, что свидетельствует об их однородности товарам, перечисленным в противопоставленной регистрации, по назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары 17 класса МКТУ «бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; вата для конопачения; замазки; каучук; резина, гуттаперча; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; материалы для герметизации; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные

[прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; ограничители резиновые; пластыри изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нательные; прокладки; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; эбонит [вулканизированная резина]» также относятся к материалам и средствам для изоляции, уплотнения, герметизации, имеют назначение защиты (отделения), уплотнения, поэтому являются однородными товарам противопоставленной регистрации.

Изделия из каучука, резины, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации («амортизаторы резиновые; буферы резиновые; балата; латекс [каучук]; нити резиновые не для текстильных целей; шнуры резиновые»), а также накладки и прочие изделия, служащие для соединения чего-либо («ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; муфты для труб неметаллические; накладки сцепления; нити эластичные не для текстильных целей), по своим свойствам и назначению однородны товарам «материалы уплотняющие герметические для соединений» противопоставленного перечня.

Товары «мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки» имеют тоже назначение (упаковка нужна для защиты каких-либо изделий/товаров от воздействия окружающей среды), что и изоляционные товары противопоставленного перечня.

«Материалы для тормозных прокладок частично обработанные» представляют собой материалы для изготовления прокладок, то есть вспомогательных укупорочных средств в виде диска, предназначенных для обеспечения герметичности укупоривания. Исходя из самой задачи таких изделий (уплотнение соединений), материалы для их изготовления следует признать однородными товарам «материалы уплотняющие герметические для соединений» по виду и назначению.

Товары 19 класса МКТУ «асфальт, смолы и битум; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие» однородны товарам «материалы изоляционные», «составы для защиты зданий от сырости изоляционные, составы химические для устранения утечек», указанным в перечне свидетельства № 593383, по виду и назначению.

Товары «накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; стекло изоляционное [для строительства]», в сравниваемых перечнях товаров 19 класса МКТУ совпадают, следовательно, признаются однородными.

Таким образом, вышеприведенный анализ показал, что товары 01, 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной регистрацию товарного знака по свидетельству № 574400, являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака.

Следует отметить, что сравнение перечней товаров, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 574400, и товаров, которые правообладатель, соглашаясь с возражением, просит исключить из перечня регистрации, показало, что правообладатель не оспаривает однородность перечисленных в возражении товаров 01 и 19 классов МКТУ, а также большей части товаров 17 класса МКТУ.

При этом однородность товаров «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; уплотнения

водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; эбонит [вулканизированная резина]» 17 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарам 17 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 593383, следует из приведенного выше анализа.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 574400 в отношении указанного в возражении перечня товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574400 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ: «необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; бентонит; препараты вулканизирующие; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные», товаров 17 класса МКТУ: «каучук, резина, гуттаперча; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; амортизаторы резиновые; буферы резиновые; балата; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых;

масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для тормозных прокладок частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; накладки сцепления; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; пластыри изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нательные; прокладки; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; шнуры резиновые; эбонит [вулканизированная резина]» и товаров 19 класса МКТУ: «асфальт, смолы и битум; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; стекло изоляционное [для строительства]».