

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2018, поданное фирмы Topas Advanced Polymers GmbH, Германия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584269, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014722186 с приоритетом от 03.07.2014 зарегистрирован 18.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №584269 в отношении товаров 01 - 10, 12 – 34, услуг 36 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Ликеро-водочный завод «Топаз», Московская область, г. Пушкино (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «ТОПАЗ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584269 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на знак «TOPAS» по международной регистрации № 657574 с приоритетом от 01.07.1996 в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584269 является сходным до степени смешения со знаком «TOPAS» по международной регистрации №657574;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 01 и 17 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана знаку по международной регистрации №657574, поскольку совпадают как род (вид), имеют одно назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №584269 недействительной в отношении товаров 01 класса МКТУ: «дисперсии пластмасс; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; химикаты промышленные» и товаров 17 класса МКТУ: «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; изоляторы; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные (прокладочные, набивочные) резиновые или пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые (полуфабрикаты); смолы синтетические (полуфабрикаты)».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.07.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 пунктом 6(2) 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «ТОПАЗ» по свидетельству №584269 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 - 10, 12 – 34 и услуг 36 - 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «TOPAS» по международной регистрации №657574 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав словесных элементов «ТОПАЗ»/«TOPAS». Кроме того, словесный элемент «TOPAS» представляет собой значимое слово немецкого языка и переводится как «топаз», в связи с чем, у российского потребителя, указанные элементы могут вызвать сходные смысловые ассоциации.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического и семантического сходства вышеуказанных сравниваемых обозначений они признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 01 класса МКТУ «дисперсии пластмасс; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; химикаты промышленные» оспариваемого товарного знака и товары 01 класса МКТУ «Résines artificielles à l'état brut» (смолы

искусственные, необработанные) противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к смолам синтетическим и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 17 класса МКТУ «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; изоляторы; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные (прокладочные, набивочные) резиновые или пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые (полуфабрикаты); смолы синтетические (полуфабрикаты)» оспариваемого товарного знака и товары 17 класса МКТУ «Matières plastiques (produits semi-finis), à savoir articles moulés par injection, par injection-soufflage et par extrusion-soufflage (à l'exception des sachets, feuilles et bâches), plaques, tubes, tuyaux, profilés, tuyaux flexibles, fibres et filaments, feuilles de condensateurs» (пластмассы частично обработанные (полуфабрикаты), а именно изделия, изготовленные методом литья под давлением, инжекционно-выдувного и экструзионно-выдувного формования (за исключением пакетов, листов и чехлов / резервуаров), пластины, трубки / шланги, трубы / рукава, профили, гибкие трубки / трубы, волокна и нити, пленки / пластины конденсаторов) противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к пластмассе и изделиям из пластмасс, соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584269 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 01 и 17 классов МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584269 в отношении товаров 01 класса МКТУ: «дисперсии пластмасс; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; химикаты промышленные» и товаров 17 класса МКТУ: «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; изоляторы; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные (прокладочные, набивочные) резиновые или пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые (полуфабрикаты); смолы синтетические (полуфабрикаты)».