

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, рассмотрела возражение от 06.02.2014, поданное ООО «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485733, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2012705841 с приоритетом от 01.03.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2013 за №485733 на имя Ян Топол, Чешская Республика (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение «TopolWater»(ТополВатер), выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 06, 07 классов МКТУ и услуги 42 класса МКТУ – «анализ воды», ввиду того, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «ТОПОЛ-ЭКО» и «ТОPOL-ЕСО» по свидетельствам №249029[1] и №314501[2], исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство указано, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы, при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- в товарных знаках [1-2] словесный элемент «ЭКО/ЕСО» является слабым элементом, не обладающим различительной способностью, сильными элементами знаков являются «ТОПОЛ» и «ТОPOL»;

- латинская составляющая оспариваемого товарного знака «TOPOLWATER» образована из двух основ «ТОPOL» и «WATER», причем элемент «ТОPOL» лишен смыслового значения, а слово «WATER» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык обозначает «вода» (Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1992, стр.788);

- принимая во внимание часть перечня товаров 06, 07 классов МКТУ и услугу 42 класса МКТУ – анализ воды, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно элементы водораспределительных и санитарно-технических устройств, входящий в состав знака словесный элемент «WATER», безусловно, является слабым по отношению к оспариваемым товарам и услуге;

- сильным, занимающим начальную позицию в оспариваемом знаке элементом является элемент «ТОPOL»;

- сравнение словесного товарного знака «TopolWater» и словесных элементов «ТОПОЛ-ЭКО» и «ТОPOL-ЕСО» противопоставленных товарных

знаков [1-2] показывает, что они являются сходными фонетически и графически при отсутствии у них смыслового сходства;

- отсутствие у сравниваемых знаков смыслового значения усиливает значимость их фонетического и визуального сходства с точки зрения опасности смешения потребителем;

- часть товаров 06, 07 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [1-2], поскольку указанные товары являются составляющими водораспределительных и санитарно-технических устройств 11 класса МКТУ, дополняющими и сопровождающими эти устройства, элементами, без которых не могут функционировать указанные товары 11 класса МКТУ, а услуга «анализ воды» 42 класса МКТУ корреспондирует товарам 11 класса МКТУ – «установки для очистки воды».

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485733 в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; дефлекторы дымовых труб металлические; дымоходы металлические; желоба водосточные металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колпаки дымовых труб металлические; материалы армирующие для труб металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые

металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; фланцы металлические»; 07 класса МКТУ: «аппараты для очистки под высоким давлением, аэраторы; баки расширительные (детали машин); вентили (детали машин); клапаны (детали машин); водонагреватели (части машин); грязеуловители (машины); деаэраторы (дегазаторы) для питающей воды; дымоходы паровых котлов; клапаны давления (детали машин); клапаны обратные (детали машин); клапаны редукционные (детали машин); коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы (пара) (детали машин); конденсаторы воздушные; краны (детали машин или двигателей), краны спускные [водоотделители]; машины фильтровальные; разбрызгиватели для сточных вод; регуляторы для питающей воды; трубы паровых котлов (части машин); установки вакуумной очистки центральные; фильтр-прессы; фильтры (детали машин или двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; эжекторы; элементы сменные для фильтровальных машин» и услуги 42 класса МКТУ: «анализ воды».

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

- лицо, подавшее возражение, не использует товарные знаки по свидетельствам №№249029 и 314501 для товаров 11 класса МКТУ, подача возражения является злоупотреблением правом со стороны ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»;

- сравниваемые обозначения по свидетельствам №№ 485733, 249029 и 314501 не являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак является словесным, в то время как противопоставленные знаки [1-2] являются комбинированными и содержат изобразительный элемент, доминирующий в обоих знаках и являющийся сильным элементом обозначений;

- словесный элемент TOPOL является фамилией правообладателя (Jan Topol), который является соучредителем чешской компании TopolWater s.r.o.;
- нельзя согласиться, что элемент Water (вода) не обладает различительной способностью по отношению к оспариваемому перечню товаров 06 и 07 классов МКТУ;
- товары/услуги оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 11 класса противопоставленных товарных знаков, поскольку потребителями этих товаров являются специалисты, для которых указанные товары не являются взаимозаменяемыми, сопутствующими или дополняющими, товары 06 и 07 классов МКТУ оспариваемой регистрации используются в оборудовании специального назначения и зачастую не являются самостоятельными товарами для конечного потребителя, кроме того, все противопоставленные товары относятся к категории товаров производственно-технического назначения длительного пользования, что уменьшает вероятность смешения их потребителями;
- в случае, если некий объект является частью другого технического изделия, то такой объект не выступает самостоятельно в гражданском обороте, поскольку товаром является именно само изделие, а не его компоненты.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №485733.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.03.2012) 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «TopolWater», в котором буквы «Т» и «W» выполнены заглавными, а остальные - строчными. Знак зарегистрирован для товаров 06, 07, 17, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 06.02.2014 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения земного шара с хороводом людей вокруг него, справа и слева от которого расположены стилизованные изображения деревьев пирамидального вида, и словесного обозначения «ТОПОЛ-ЭКО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенного под волнистой линией, отделяющей его от изобразительного элемента. Товарный знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом, бежевом, коричневом, фиолетовом и сером цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение земного шара с хороводом людей вокруг него, справа и слева от которого расположены стилизованные изображения деревьев пирамидального вида, и словесное обозначение «ТОPOL-ЕСО», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенное под волнистой линией, отделяющей его от изобразительного элемента. Товарный знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, белом, черном, синем, голубом и бежевом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе сходные словесные элементы «TopolWater» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОPOL-ЕСО». Их фонетическое сходство обусловлено тождеством так называемых «сильных» частей обозначений, каковыми являются «Topol-» и «ТОПОЛ-»/«ТОPOL-», поскольку они имеют фантазийный характер по отношению к товарам, для которых они зарегистрированы. Именно эти «сильные» части выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках в отличие от частей «-Water» и «-ЭКО»/«-ЕСО», которые обладают слабой различительной способностью в силу частого использования их различными

производителями. Также следует отметить, что сильные элементы обозначений расположены в их начальных частях, на которых акцентируется основное внимание потребителя. Кроме того, словесный элемент «Торол» в переводе с чешского, словацкого и польского языков означает «тополь» - дерево семейства ивовых (см. Яндекс. Википедия). Наличие в составе противопоставленных товарных знаков стилизованных изображений деревьев пирамидального вида в полной мере соотносится со смысловым значением словесного элемента «ТОПОЛ», что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве оспариваемого товарного знака и товарного знака [1]. Фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых товарных знаков позволяет признать их сходными в целом. Вместе с тем, наличие в противопоставленных товарных знаках оригинальных изобразительных элементов и использование при выполнении этих знаков яркой цветовой гаммы в отличие от оспариваемого товарного знака, являющегося словесным, выполненным в черно-белом цвете, не позволяет признать сравниваемые товарные знаки сходными графически.

Поскольку в товарных знаках [1-2] основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, и именно на них акцентируется внимание потребителя, сходство словесных элементов «ТоролWater» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОПОЛ-ЕСО» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что товары 06 класса МКТУ: «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; дефлекторы дымовых труб металлические; дымоходы металлические; желоба водосточные металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колпаки дымовых труб металлические; материалы армирующие для труб

металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; фланцы металлические»; 07 класса МКТУ: «аппараты для очистки под высоким давлением, аэраторы; баки расширительные (детали машин); вентили (детали машин); клапаны (детали машин); водонагреватели (части машин); грязеуловители (машины); деаэраторы (дегазаторы) для питающей воды; дымоходы паровых котлов; клапаны давления (детали машин); клапаны обратные (детали машин); клапаны редукционные (детали машин); коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы (пара) (детали машин); конденсаторы воздушные; краны (детали машин или двигателей), краны спускные [водоотделители]; машины фильтровальные; разбрызгиватели для сточных вод; регуляторы для питающей воды; трубы паровых котлов(части машин); установки вакуумной очистки центральные; фильтр-прессы; фильтры (детали машин или двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; эжекторы; элементы сменные для фильтровальных машин» и услуга 42 класса МКТУ: «анализ воды» являются однородными товарам 11 класса МКТУ «устройства для получения пара, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе аппараты и машины для очистки воды, приборы для фильтрования воды, установки для очистки воды, установки для очистки сточных вод», поскольку перечисленные товары 06 и 07 классов МКТУ могут являться частями указанных товаров 11 класса МКТУ и входить в их состав в качестве компонентов, они могут иметь одинаковую область применения (системы водоснабжения, очистки и

канализации), одинаковые условия сбыта и один круг потребителей. Услуга 42 класса МКТУ: «анализ воды» связана с товарами, относящимися к водораспределительным и санитарно-техническим устройствам и установкам.

Как было установлено коллегией, оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с товарными знаками [1-2], в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров, маркированных сходными обозначениями, одному производителю, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя, касающиеся того, что оспариваемый товарный знак воспроизводит различительную часть фирменного наименования компании TopolWater s.r.o., соучредителем которой является правообладатель оспариваемого знака, а также о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, не имеют отношения к мотивам возражения.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.02.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485733 недействительным в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; дефлекторы дымовых труб металлические; дымоходы металлические; желоба водосточные металлические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колпаки дымовых труб металлические; материалы армирующие для труб металлические; муфты

соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; фланцы металлические»; товаров 07 класса МКТУ: «аппараты для очистки под высоким давлением, аэраторы; баки расширительные (детали машин); вентили (детали машин); клапаны (детали машин); водонагреватели (части машин); грязеуловители (машины); деаэраторы (дегазаторы) для питающей воды; дымоходы паровых котлов; клапаны давления (детали машин); клапаны обратные (детали машин); клапаны редукционные (детали машин); коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы (пара) (детали машин); конденсаторы воздушные; краны (детали машин или двигателей), краны спускные [водоотделители]; машины фильтровальные; разбрызгиватели для сточных вод; регуляторы для питающей воды; трубы паровых котлов (части машин); установки вакуумной очистки центральные; фильтр-прессы; фильтры (детали машин или двигателей); фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; эжекторы; элементы сменные для фильтровальных машин» и услуги 42 класса МКТУ: «анализ воды».