

**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 №467079, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011725894 с приоритетом от 29.07.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2012 за №467079 на имя ООО «Полимер», г. Уварово Тамбовской обл., Россия (далее — правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ», выполненное стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и 20 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 11 класса МКТУ (установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок), ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ 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 товарных знаках [1-2] основное доминирующее положение занимают словесные элементы, поскольку именно они обеспечивают выполнение обозначением его функции – индивидуализации товаров;

- сравнение словесного товарного знака «ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ» и словесных элементов «ТОПОЛ-ЭКО» и «ТОPOL-ЕСО» противопоставленных товарных знаков [1-2] показывает, что они являются сходными фонетически за счет сходства их сильных элементов;

- сравниваемые словесные обозначения содержат сильные элементы «Тополь» и «ТОПОЛ»/«ТОPOL», являющиеся оригинальными и выполняющими основную индивидуализирующую функцию в знаках;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено одинаковым количеством слогов, совпадением первого слога и близостью второго слога сильных элементов обозначений;

- сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства обусловлено похожим начертанием букв, а также тем, что сходные словесные элементы занимают начальную позицию, а слабые элементы, к которым относятся обозначения «СЕРЕБРИСТЫЙ» и «ЭКО/ЕСО», следуют за ними;

- сравниваемые элементы «Тополь», «ТОПОЛ»/«ТОPOL» являются сходными семантически, поскольку «ТОPOL» в переводе с чешского, словацкого и польского языков означает «тополь» - дерево семейства ивовых;

- наличие в составе знаков [1-2] стилизованных изображений деревьев пирамидального вида в полной мере;

- товары 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых

или промышленных установок» оспариваемого товарного знака однородны товарам 11 класса МКТУ: «устройства водораспределительные и санитарно-технические, аппараты и машины для очистки воды, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для фильтрования воды, приборы и установки санитарно-технические, установки для ванных комнат санитарно-технические, установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды», в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467079 частично в отношении товаров 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок».

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

- товарный знак по свидетельству №467079 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №249029;
- словесный элемент «ТОПОЛ» в словарях не найден, словосочетание «Серебристый тополь» обозначает «дерево семейства ивовых с беловойлочными опушенными молодыми побегами и листьями», словесные элементы «ЭКО» и «Топол» согласно Интернет-ресурсу также имеют значения, в частности, ЭКО... (сокращение от слова экологический) – составная часть сложных слов со значением «экологический»; Топол – деревня в Сибирском федеральном округе;
- с учетом позиции Высшего Арбитражного суда Российской Федерации товарные знаки должны сопоставляться в целом, а не на основе восприятия отдельных элементов;
- ассоциативный ряд при восприятии потребителем оспариваемого знака ограничен ассоциацией с определенным видом растения с учетом его ботанических особенностей, в случае с противопоставленными знаками

ассоциации ограничены экологической тематикой, поскольку их второй элемент не имеет семантики;

- сравнение этих ассоциативных рядов показывает, что их множество не имеет пересечения, что свидетельствует об отсутствии даже возможности возникновения предположения об их сходстве до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №467079.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.07.2011) 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.

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 русского алфавита словесное обозначение «ТОПОЛЬ СЕРЕБИСТЫЙ». Знак зарегистрирован для товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 06.02.2014 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена 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 «ТОПОЛ-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 словесные элементы «ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОРОL-ЕСО». Так называемыми «сильными» элементами обозначений являются «ТОПОЛЬ» и «ТОПОЛ»/«ТОРОL», поскольку они занимают начальную, наиболее сильную позицию в знаках и именно на них акцентируется внимание потребителя. Именно эти элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках в отличие от частей «СЕРЕБРИСТЫЙ» и «ЭКО»/«ЕСО». Словесные элементы «ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ» и «ТОРОL» следует признать сходными семантически, поскольку «topol» в переводе с чешского, словацкого и польского языков означает «тополь» - дерево семейства ивовых (см. Яндекс. Википедия). Тополь серебристый также относится к деревьям семейства ивовых. Наличие в составе противопоставленных товарных знаков стилизованных изображений деревьев пирамидального вида в полной мере соотносится со смысловым значением словесного элемента «ТОРОL», что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве оспариваемого товарного знака и товарного знака [1]. Фонетическое и семантическое сходство наиболее сильных основ сравниваемых обозначений позволяет признать сравниваемые словесные элементы 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 «ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ» и

«ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОPOL-ЕСО» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров 11 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что товары «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «аппараты и машины для очистки воды, приборы для фильтрования воды, установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод», поскольку относятся к одной родовой группе (оборудование для очистки и дезинфекции воды), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №467079 до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 06.02.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467079 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ: «установки для очистки сточных вод, в том числе установки для биологической очистки бытовых сточных вод; фильтры бытовых или промышленных установок».**