


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 29.05.2017, поданное ООО «ПК МУЛЬТПЛАСТ», г. Череповец (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722000, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015722000 подано 16.07.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 11, 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «TERMIT», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья на листке растения. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, зеленом, светло-зеленом, коричневом, светло-коричневом, оранжевом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 31.01.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722000 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01 и услуг 37 классов МКТУ.

В отношении товаров 11, 19, 20 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками:

- «THERMIT» по свидетельствам №№350826, 577191, 576692, зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

- «ТЕРМИТ» по свидетельству №547227, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11, 20 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.05.2017, заявитель представил информацию о решении Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) от 12.07.2016 по делу №1-14-49/00-08-16 о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации и дальнейшего использования правообладателем исключительных прав на товарный знак «ТЕРМИТ» по свидетельству №545227 в отношении части товаров 11, 20 классов МКТУ, однородных септикам и услугам по их установке. Определением ФАС России от 29.03.2017 об исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки по делу №1-14-49/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства, перечень товаров, в отношении которых действия правообладателя товарного знака по свидетельству №547227 по его регистрации и использованию исключительных прав были признаны актом недобросовестной конкуренции, дополнены товарами «аппараты для очистки воды».

Товары 20 класса МКТУ заявитель просил исключить из заявленного перечня товаров и услуг.

В отношении товаров 19 класса МКТУ заявитель не оспаривает решение Роспатента.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2017 и принять решение о регистрации товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 - бактерии для очистки сточных вод; препараты химические для очистки воды; химикаты для очистки воды.

11 - аппараты для очистки канализационных вод, в том числе септики.

37 - установка септиков; обслуживание техническое аппаратов для очистки воды; откачка и очистка септиков.

К возражению приложены упомянутые решение и определение ФАС России.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2015) подачи заявки №2015722000 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение

В решении Роспатента от 31.01.2017 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ указаны следующие товарные знаки:

THERMIT по свидетельству №350826 [1],

THERMIT PRIME по свидетельству №577191 [2],

THERMIT XPS AIR по свидетельству №576692 [3].

Заявитель не оспаривает сходство этих товарных знаков и однородность товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, с заявленным обозначением и товарами 19 класса МКТУ, включенными в перечень товаров и услуг, для которых испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2015722000.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №547227 [4] представляет собой словесное обозначение «ТЕРМИТ», зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «TERMIT» и «ТЕРМИТ» и заявителем не оспаривается.

Согласно решениям Роспатента от 23.11.2016 и 20.07.2017, которые были приняты в соответствии с пунктом 2(6) статьи 1512 Кодекса и на основании решения и определения ФАС России по делу №1-14-49/00-08-16, правовая охрана товарного знака по свидетельству №547227 была признана недействительной частично в отношении товаров 11 класса МКТУ *«аппараты и машины для очистки воды; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; приборы водозаборные; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных приборов и водопроводов; принадлежности регулировочные для водяных приборов и водопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; трубы [части санитарно-технических систем]; установки для ванн комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; фильтры [части бытовых или промышленных установок]»* и товаров 20 класса МКТУ *«бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; зажимы для труб пластмассовые; затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; краны для бочек неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; пробки неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных».*

Соответствующие записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены 23.11.2016 и 20.07.2017.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ «аппараты для очистки канализационных вод, в том числе септики», снимает препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этих товаров.

Что касается товаров 20 класса МКТУ, то заявитель просит исключить их из перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, изменить решение Роспатента от 31.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015722000.