

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2012, поданное ООО «Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366536, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007726878 с приоритетом от 30.08.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2008 за №366536 на имя ООО «ТопольВатер», г. Часлав, Чехия. Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.04.2012 за №РД0097951, его правообладателем является ООО «Экодин», Москва (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение «ТОPOLWATER», выполненное в латинице, и «ТОПОЛВАТЕР», выполненное в кириллице. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, ввиду того, что указанная

регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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 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 «ТОPOLWATER» 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 вид товаров 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно водораспределительные и санитарно-технические устройства, входящий в состав знака элемент «WATER», безусловно, является слабым по отношению к указанным товарам;

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

- сравнение словесного товарного знака «ТОПОЛВАТЕР 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;

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными [1-2].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366536 полностью.

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

- возражение не может быть рассмотрено по существу, поскольку содержит требование о совершении юридически значимых действий, обращенное к неуполномоченному лицу;

- чешская компания TopolWater s.r.o. имела полное право зарегистрировать товарный знак, воспроизводящий ее фирменное наименование в отношении товаров и услуг, входящих в область ее предпринимательской деятельности;

- ни у лица, подавшего возражение, ни у любого третьего лица нет законных оснований препятствовать использованию фирменного наименования, уступка товарного знака ООО «Экодин» не влияет на законность регистрации товарного знака по свидетельству №366536;

- в Российской Федерации с 14.11.2000 в сфере производства очистных установок действует ЗАО «Ян Топол-Урал», учрежденное тем же лицом, что и TopolWater s.r.o., а именно, предпринимателем Яном Тополом;

- при регистрации товарных знаков [1-2] лица, подавшего возражение, согласия гражданина Топола на использование его фамилии получено не было;
- подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366536 является злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №366536.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.08.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона 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 выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов словесные обозначения «ТОPOLWATER» и «ТОПОЛВАТЕР», расположенные на двух уровнях. Знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 12.12.2012 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 «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 «ТОPOLWATER/ТОПОЛВАТЕР» и «ТОПОЛ-ЭКО»/«ТОPOL-ЕСО». Их фонетическое сходство обусловлено тождеством так называемых «сильных» частей обозначений, каковыми являются «ТОPOL-»/«ТОПОЛ-» и «ТОПОЛ-»/«ТОPOL-», поскольку они имеют фантазийный характер по отношению к товарам 11 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы. Именно эти «сильные» части выполняют основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках в отличие от частей «-WATER/-ВАТЕР» 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 «ТОPOL» 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 «ТОPOL», 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 «ТОPOLWATER/ТОПОЛВАТЕР»

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 они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (устройства водораспределительные и санитарно-технические, оборудование для очистки и дезинфекции воды), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №366536 до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве и касающиеся, в частности, того, что оспариваемый товарный знак воспроизводит на русском и чешском языках различительную часть фирменного наименования компании TopolWater s.r.o., являющейся первоначальным правообладателем оспариваемого знака, а также о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, не имеют отношения к мотивам возражения.

Относительно обращения правообладателя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, касающегося рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на заседании коллегии 14 февраля 2013 года, необходимо отметить следующее.

В указанном обращении указано, что при рассмотрении возражения палатой по патентным спорам были нарушены требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статей 41, 42 и 49 Соглашения ТРИПС, поскольку одним из членов коллегии были даны оценки по существу рассматриваемого возражения. Также в обращении указано, что коллегия отказалась как-либо учитывать факт подачи возражений против предоставления

правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№249029[1] и 314501[2].

В отношении мнения представителя правообладателя, касающегося дачи оценки и публичных заявлений одного из членов коллегии по существу рассматриваемого возражения, следует отметить, что указанное мнение не соответствует истинному положению вещей. В действительности на заседании коллегии представителю правообладателя были заданы вопросы, касающиеся существа возражения, а именно сходства сравниваемых обозначений, что предусмотрено пунктом 4.6 Правил ППС. При этом следует отметить, что на указанный вопрос представителем был дан утвердительный ответ. Что касается отказа коллегии учитывать факт подачи правообладателем возражений от 14.02.2013 против товарных знаков [1-2], то необходимо отметить, что сам факт подачи возражений не может свидетельствовать о несоответствии указанных товарных знаков требованиям законодательства, а, кроме того, возражения поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности только в день проведения коллегии.

Таким образом, основания для вывода о том, что при рассмотрении возражения коллегией были нарушены права правообладателя, в том числе в соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статей 41, 42 и 49 Соглашения ТРИПС, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366536 недействительным полностью.