

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 ИЕГ Интернешенал Инвайронментал Групп ГмбХ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457195, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010724019 с приоритетом от 23.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.03.2012 за №457195 на имя Ян Топол, Чешская Республика (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ТОPAS»(ТОПАС), выполненным заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположено оригинальное графическое обозначение из волны, домика и деревьев. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса 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 07 класса МКТУ, а именно: «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны

давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]» 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 07 класса МКТУ с товарными знаками «ТОПАС-М ТОПАС-М» по свидетельству №229299[1], «ТОПАС» по свидетельству №403214[2] и «ТОПАС» по свидетельству №403215[3], исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- словесный элемент «ТОПАС» оспариваемого товарного знака является сходным фонетически с товарным знаком «ТОПАС-М ТОПАС-М» и фонетически тождественным с товарными знаками «ТОПАС» и «ТОПАС»;

- сравниваемые словесные обозначения являются сходными графически, поскольку выполнены стандартным шрифтом с использованием букв латинского алфавита;

- слово «Topas» в переводе с немецкого языка означает «минерал топаз» (см. Большой немецко-русский словарь, М., Русский язык, 2001, стр.845);

- словесный элемент «ТОПАС» не имеет смыслового значения и является русской транслитерацией слова «Topas»;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака, часть товарного знака «ТОПАС» противопоставленного товарного знака [1] и товарный знак «ТОПАС» [2] совпадают по смыслу;

- согласно пункту 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлено его сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком;

- сходство словесных элементов сравниваемых знаков по всем критериям сходства позволяет признать сходными до степени смешения оспариваемый и противопоставленные товарные знаки;

- часть товаров оспариваемого товарного знака (аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]) является однородной части товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки [1-3], поскольку они имеют одинаковую область применения (водораспределение и очистка), одинаковые условия реализации и один круг потребителей;

- также товары 7 класса МКТУ: «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]» являются сопутствующими, дополняющими товары 11 класса МКТУ, а также используются в качестве их составных элементов, без которых невозможно эффективное функционирование водораспределительных и санитарно-технических устройств, относящихся к 11 классу МКТУ, что подтверждается, в частности, описанием устройства системы канализации, приведенным в приложении.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457195 частично для следующих товаров 07 класса МКТУ: «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]».

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;

- товары 07 класса МКТУ, составляющие объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №457195, не однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3];

- товар 07 класса МКТУ «аэраторы» не могут рассматриваться как однородные товарам 11 класса МКТУ «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванных комнат», так как имеют разное назначение и область применения, в частности, аэратор садовый, кровельный аэратор, аэратор аквариумный, смесительный аэратор, которые могут реализовываться в магазинах различной направленности (строительные, садово-огороднические, ремонтные, бытовые);

- товары 7 класса МКТУ: «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]» относятся к категории товаров производственно-технического назначения длительного пользования, используются в оборудовании специального назначения в качестве деталей и частей к ним и не являются самостоятельными товарами;

- мембраны, в частности, применяют для уплотнения в вакуумных клапанах, мембранных насосах; клапан – в машинах (насосы, компрессоры) – часть механизма распределения или механизма управления расходом газа, пара или жидкости; деаэратор – аппарат для удаления из воды растворенных кислорода и диоксида углерода, вызывающих коррозию оборудования; вентиль - запорное устройство для включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости, газа или пара; компрессор – машина для сжатия воздуха или газа до избыточного давления (см. Большой

энциклопедический словарь Политехнический, научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1998, стр. 295, 226, 143, 74 и 231);

- различие товаров оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение, по своему родо-видовому признаку, назначению и области применения отражено также в Лексико-семантическом идентификаторе наименований товаров и услуг;

- из приведенного правообладателем анализа является очевидным, что сравниваемые товары 07 и 11 классов МКТУ относятся к разным видам и группам товаров, имеют различные условия реализации, характеризуются длительностью и дифференцированностью использования, не являются взаимозаменяемыми;

- действия лица, подавшего возражение, по регистрации противопоставленных знаков являлись злоупотреблением правом, актом недобросовестной конкуренции, что противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457195.

К отзыву правообладателя приложены материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.07.2007) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение со словесным элементом «ТОPAS»(Topas – в переводе с немецкого языка означает «топаз», см. Яндекс. Словари АБВУД Lingvo), выполненным заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения волны, дома и двух деревьев справа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 12.12.2012 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «ТОПАС-М», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и подчеркнутого снизу двумя параллельными отрезками прямых линий, под которыми расположен словесный элемент «ТОPAS-M», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в белом, синем и красном цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ТОPAS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ТОПАС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-3] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически, семантически тождественные и графически сходные словесные элементы

«ТОPAS», а также фонетически сходные словесные элементы «ТОПАС». Поскольку в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, и именно на нем акцентируется внимание потребителя, сходство словесных элементов «ТОPAS» и «ТОPAS»/«ТОПАС» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия. Сходство сравниваемых знаков правообладателем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что товары 07 класса МКТУ «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]» являются однородными товарам 11 класса МКТУ «устройства водораспределительные и санитарно-технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванных комнат», поскольку перечисленные товары 07 класса МКТУ могут являться частями указанных товаров 11 класса МКТУ, они имеют одинаковую область применения (системы водоснабжения, очистки и канализации), одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

Как установлено коллегией, оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с товарными знаками [1-3]. Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю, что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя, касающиеся злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение, о недобросовестной конкуренции и противоречии общественным интересам, принципам гуманности и морали, не имеют отношения к предмету спора и могут быть рассмотрены в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457195 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ: «аэраторы; баки расширительные; вентили; грязеуловители; деаэраторы питьевой воды; мембраны для насосов; измельчители для промышленных целей; клапаны давления; компрессоры, компрессоры воздушные, краны спускные [водоотделители]».