

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МСС», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567136, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014708582 с приоритетом от 20.03.2014 зарегистрирован за №567136 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.03.2016 в отношении товаров 08, 11, 21, 24, 25 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СУПРЕМО», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «TIMEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент 26.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №567136 в отношении части товаров 11 класса МКТУ (гидранты, клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]) предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения по всем критериям сходства словесных обозначений с товарным знаком по свидетельству №422565 «ТІМЕХ», правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- товары 11 класса МКТУ (установки и оборудование для распределения воды) являются частью системы водоснабжения, которая включает в себя широкий спектр различных инженерных коммуникаций, а также различных комплектующих и арматуры для систем водоснабжения, в том числе товаров 11 класса МКТУ (гидранты; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]), что обуславливает вывод об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки;

- лицо, подавшее возражение, является одним из ведущих российских предприятий в области обеспечения противопожарной безопасности объектов любой сложности «под ключ». За десятилетнюю историю работы компания успешно реализовала более 150 проектов по защите от пожаров промышленных объектов по всей территории РФ. Клиентами компании являются такие крупные предприятия как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567136 недействительным в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а именно «гидранты; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет о комплектующих для систем водоснабжения и гидрантах [1];

- технический паспорт изделия (затвор поворотный дисковый межфланцевый «ТІМЭКС» [2];

- технический паспорт изделия (баки - дозаторы ТІМЭКС) [3];

- руководство по эксплуатации (столы пожарные ТИМЭКС) [4];
- паспорт (узел управления дренчерный ТИМЭКС) [5];
- рекламные проспекты [6].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.03.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №567136 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Изучив представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила заинтересованность компании ООО «МСС» в подаче рассматриваемого возражения, которая обусловлена необходимостью защиты ее законных прав и интересов на рынке, нарушенных в связи с регистрацией оспариваемого товарного

знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, связанных с производством противопожарного оборудования.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №567136 представляет собой

**TIMEX**

словесное обозначение «**TIMEX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422565

**TIMEX**

представляет собой словесное обозначение «**TIMEX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются фонетически тождественными, так как имеют идентичный состав букв и будут прочитываться потребителем одинаково.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки характеризуются визуальным сходством, поскольку выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита близким по начертанию шрифтом.

Поиск в словарно-справочных источниках не выявил значения слова «Timex» ни в одном из европейских языков, в связи с чем данный словесный элемент следует признать фантазийным, и, следовательно, проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно информации, приведенной в ГОСТ Р 53961-2010 «Гидранты пожарные подземные», термин «гидрант» обозначает устройство для отбора воды из водопроводной сети с помощью пожарной колонки. Определение

данного термина позволяет характеризовать его как оборудование для распределения воды.

Как следует из ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний», ссылка на который присутствует в техническом паспорте изделия «Узел управления дренчерный перекрытия концентрата «ТИМЭКС»» [5], данное изделие является частью автоматической установки водяного и пенного пожаротушения, которая по своим характеристикам и назначению является установкой для распределения определенного количества воды, необходимого для пожаротушения. При этом приведенная в паспорте данного изделия [5] компоновочная схема содержит указание на следующие детали, входящие в его состав: «фильтр» и «клапан».

Совокупность изложенного позволяет заключить, что термины «гидрант», «клапан» и «фильтр» обозначают изделия, входящие в конструкции установок для распределения воды, и, следовательно, товары 11 класса МКТУ (гидранты; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными товарам 11 класса МКТУ (установки и оборудование для распределения воды) в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку сопоставляемые товары взаимосвязаны, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, что определяет принципиальную возможность возникновения у потребителя о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №422565 в отношении части однородных товаров 11 класса МКТУ (гидранты; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]), следует признать обоснованным. В связи с этим, коллегия считает, что регистрация

оспариваемого товарного знака в отношении вышеуказанных товаров была произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание, что деятельность компании ООО «МСС», связанная с производством противопожарного оборудования, велась до даты приоритета оспариваемого знака. Об этом свидетельствуют представленные рекламные материалы [6], датируемые 2012 годом, и информация из сети Интернет, в частности, с официального сайта лица, подавшего возражение ([www.mss-stroy.ru](http://www.mss-stroy.ru)). Известность среди потребителей и добросовестность лица, подавшего возражения, подтверждается его сотрудничеством с крупными российскими нефтяными компаниями «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». При этом, как следует из представленных материалов, указанная продукция компании ООО «МСС», маркированная сходным с оспариваемым знаком товарным знаком «ТИМЭКС» по свидетельству №422404 (приоритет от 16.09.2009), и производимая до даты приоритета оспариваемого знака, является инновационной в сфере охраны окружающей среды.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567136 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «гидранты; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; фильтры [части бытовых или промышленных установок]».**