

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 01.12.2005 против действия регистрации № 285405 товарного знака «TOPGEAR», поданное The British Broadcasting Corporation/ Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн, Англия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 285405 произведена 29.03.2005 по заявке № 2004723804/50 с приоритетом от 19.10.2004, в отношении товаров 03, 05, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства на товарный знак, выданного на имя ООО «АВАНГАРД», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 285405 представляет собой слово «TOPGEAR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.12.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 285405 товарного знака «TOPGEAR» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и абзацем третьим пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Возражение от 01.12.2005 мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «TOPGEAR» по свидетельству № 285405 является сходным до степени смешения с международной регистрацией № 839319 «TOP GEAR», произведенной на имя лица, подавшего возражение, с более ранним приоритетом от 20.07.2004 в отношении однородных товаров и услуг 16 и 41 класса МКТУ. При сравнении указанных обозначений обнаруживается их полное сходство до степени смешения по всем признакам сходства словесных обозначений;

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ в перечне оспариваемой регистрации однородны услугам 41 класса МКТУ и товарам 16

класса МКТУ, перечисленным в перечне международной регистрации № 839319;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака в Российской Федерации была известна выходящая на телеканале НТВ телепередача «TOP GEAR», а также журнал «TOP GEAR», являющиеся российскими версиями одноименных английских изданий, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение. Ввиду того, что регистрация № 285405 знака «TOPGEAR» была произведена без согласия обладателя авторских прав на телепередачу и журнал «TOP GEAR», имеет место нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 285405 товарного знака «TOPGEAR» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- сведения о публикации товарного знака по свидетельству № 285405 и о международной регистрации № 839319 [1];
- обложка российского журнала «TOPGEAR» без выходных данных [2];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о презентации журнала «TOPGEAR» и о программе «TOPGEAR» на 8 л. [3];
- обложка российского журнала «TOPGEAR» за сентябрь 2004 года [4];
- контракт между BBC Worldwide Ltd. и ООО «Издательский дом Адверсус», устанавливающий условия получения последним лицензии на выпуск в эфир программы [5].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, не воспользовался своим правом представить в Палату по патентным спорам отзыв по мотивам возражения, однако в устном выступлении выразил несогласие с доводами возражения от 01.12.2005 в части противоречия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В отношении доводов возражения о несоответствии № 285405 товарного знака «TOPGEAR» условиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, правообладатель отметил, что позиция лица, подавшего возражение, является обоснованной. При этом было отмечено, что в отношении части товаров 16 класса МКТУ правообладателем принято решение об уступке товарного

знака и уже заключено соответствующее соглашение между правообладателем и лицом, подавшим возражение.

Правообладатель ходатайствовал о приобщении к материалам дела копий следующих документов:

- договор № 655-051-1-Т от 06.10.2005 на размещение рекламных материалов в периодическом печатном издании, заключенный между ООО «Рекламное агентство «Титул» и правообладателем [6];

- договор уступки товарного знака от 06.10.2005, заключенный между правообладателем и ООО «Пинг-Понг Коммюникейшенз» [7].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 2004723804/50 на регистрацию товарного знака «TOPGEAR» правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон о товарных знаках и Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 с изменениями от 19.07.1995 (далее – Закон об авторском праве).

I. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Положения пунктов 2.8.1 и 2.8.2 Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3. Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленная международная регистрация состоит из двух слов «TOP GEAR», написанных рядом заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставление вышеуказанных обозначений наглядно демонстрирует, что они ассоциируются друг с другом в целом, по причине фонетического тождества. Только наличие пробела между словами «TOP GEAR» визуально отличает противопоставленную международную регистрацию от оспариваемого знака, что является несущественным отличием. Слитное написание слов «TOP GEAR» не создает иного семантического значения, отличного от значения словосочетания «TOP GEAR», имеющего в английском языке устойчивое значение «высшая передача, высшая ступень (в коробке передач)»<sup>1</sup>.

Таким образом, имеет место сходство сравниваемых обозначений по всем признакам сходства, регламентированным Правилами.

Товары 16 класса МКТУ в перечнях сопоставляемых регистраций являются однородными и по ряду позиций совпадают между собой. В силу очень высокой степени сходства сопоставляемых знаков у потребителя любых товаров 16 класса, маркированного обозначениями «TOP GEAR» или «TOPGEAR», может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Представленный правообладателем договор уступки товарного знака [7] не зарегистрирован в порядке, установленном Законом о товарных знаках,

---

<sup>1</sup> Англо-русский дорожно-транспортный словарь. М.: «Moscow International Publishers». 1996.С. 191.

в связи с чем он не имеет юридической силы и не может быть принят во внимание Палатой по патентным спорам.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, поименованных в перечне оспариваемого знака, следует отметить, что они относятся к услугам иного рода и назначения, нежели услуги 41 класса МКТУ в перечне противопоставленной международной регистрации, в связи с чем их нельзя признать однородными.

Изложенное позволяет признать правомерными доводы возражения от 01.12.2005 о несоответствии регистрации № 285405 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках частично в отношении товаров 16 класса МКТУ.

II. В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака условиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках необходимо отметить следующее.

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений литературы и искусства, персонажи из них или цитаты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона об авторском праве авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Часть произведения может выступать в качестве объекта авторского права, если представляет собой результат творческого труда и может использоваться самостоятельно (пункт 3 статьи 6 Закона Об авторском праве).

Палата по патентным спорам не располагает доказательствами того, что творческим трудом лица, подавшего возражение, - The British Broadcasting Corporation впервые было создано словесное обозначение «TOP GEAR».

Как уже было отмечено ранее, данное словосочетание является устойчивым термином, означающем в переводе с английского языка «высшая передача, высшая ступень (в коробке передач)».

Таким образом, словосочетание «TOP GEAR» не может быть признано оригинальным творческим результатом, который может выступать в качестве объекта авторского права и использоваться самостоятельно по смыслу нормы пункта 3 статьи 6 Закона об авторском праве.

Поэтому независимо от существования у лица, подавшего возражение, прав на телепередачу и журнал «TOP GEAR», известность которых в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемой регистрации материалами возражения не доказана, объективно не существует оснований для признания регистрации № 285405 недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Лицо, подавшее возражение, представило Особое мнение к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам, в котором сделан вывод о том, что коллегия признала законной практику регистрации названия известного произведения в качестве товарного знака.

Данное утверждение является некорректным и носит субъективный характер. Как только что было отмечено выше, обозначение «TOP GEAR» является термином, связанным с использованием автомобильного транспорта, который не может выступать в качестве объекта авторского права. Для перечисленных в оспариваемой регистрации товаров 03, 05, 21 и услуг 35 класса МКТУ данное обозначение носит фантазийный характер, в связи с чем является охраноспособным в качестве средства индивидуализации указанных товаров и услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 01.12.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «TOPGEAR» по свидетельству № 285405 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 класс -

антинакипины бытовые; антистатики бытовые; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вода туалетная; воск для белья; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши косметические; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; материалы клейкие для косметических целей; молоко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; наборы косметические; одеколон; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные; принадлежности; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования или придания блеска; препараты для

полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для чистки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра косметическая; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для выведения пятен; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; тальк туалетный; шампуни;

05 класс - Вазелин для медицинских целей; вата для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; жир рыбий; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; повязки для компрессов; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами;



21 класс - блюда; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы; ванны детские переносные; ведра из тканей; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; горшки для цветов; графины; гребни; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для губок; емкости термоизолированные для пищевых продуктов; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия щеточные; инструменты с ручным управлением для чистки; кожа для полирования; корзины бытовые; лейки; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; миски; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры для туалетных принадлежностей; опрыскиватели; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки; перчатки для полирования; подносы бытовые; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приспособления для натирки воском; пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; сервизы [столовая посуда]; скребки для чистки полов металлические; скребницы; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства аэрозольные [за

исключением медицинских]; утварь бытовая; утварь кухонная; фильтры бытовые; швабры; щетки; щетки электрические [за исключением деталей машин];

35 класс - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].