

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 28.06.2019, поданное АО «АККОНД», г. Чебоксары (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703136, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018703136 было подано 30.01.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент, состоящий из слова «ТРИ» с белой объемного вида точечкой, расположенное рядом с буквой «И» на высоте середины буквы, выполненный стандартным шрифтом в кириллице. Буквы слова «ТРИ» имеют вид объемных букв и расположены вместе с точечкой на подложке темно-фиолетового цвета с белым контуром, повторяющим очертание слова «ТРИ» с точечкой. Подложка обведена тонким белым контуром. Рядом с точечкой расположен темно-темно-коричневый объемного вида диск, на поверхности которого расположено колечко со сдвигом вниз, а впереди расположен другой диск с объемным геометрическим рисунком на лицевой поверхности, как бы

отделившийся от диска с кружочком и готовый покатиться по белой волнистой линии на светло-синем фоне. Эти три элемента как бы образуют три буквы «О», на что и указывает первое слово. Светло-синий фон с волнистым краем разделяет все обозначение на две части: белую со словесным элементом, точечкой и диском с кружочком, и светло-синюю с белой волнистой линией вверху, повторяющей линию контура светло-синего фона. Все буквы слова «ТРИ» с точечкой и диск с кружочком на нем расположены с некоторым наклоном вправо и назад, причем, под всеми элементами и рядом с буквами изображена серая тень, визуально придающая всему изображению больший объем.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-синем, фиолетовом, сером, темно-темно-коричневом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703136 было принято 10.04.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент, а именно реалистическое изображение «кондитерского изделия круглой формы», является неохраноспособным в отношении части товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, а именно печенье; изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские мучные, а именно печенье; печенье сухое; крекеры, галеты), всех услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товара и назначение услуг.

В отношении иных заявленных товаров 30 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в связи с чем является невозможной на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ТРИО» по свидетельству №562907, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТРИО» по международной регистрации №580813, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТРИО» по свидетельству №100275, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ однородных услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.06.2019 поступило возражение, в котором указано следующее.

Заявитель согласен, что изобразительные элементы в заявленном обозначении представляют собой изображение кондитерского изделия, о чем сообщалось экспертизе в ответе на уведомление, при этом заявитель изложил просьбу об исключении этого изображения из охранных документов, но просил обратить внимание на тот факт, что само по себе это изображение может относиться к любому виду изделий, перечисленных в перечне товаров (кроме теста), так как многие товары 30 класса МКТУ, относящиеся к кондитерским изделиям, могут быть изготовлены круглой формы и темно-коричневого или белого цвета.

Заявитель полагает ошибочным мнение экспертизы, о том, что «в обозначении изобразительный элемент обозначает конкретные виды товара, такие, как «кондитерские изделия, а именно печенье; изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские мучные, а именно печенье; печенье сухое; крекеры, галеты», так как многие виды кондитерских товаров могут иметь круглую форму с геометрическим рисунком на поверхности и тёмно-коричневый или белый цвет. Эти товары могут быть изготовлены в виде трехслойного изделия - два диска и колечко между ними, или набора в одной упаковке из кондитерских изделий в виде дисков и колечка и т.д., в зависимости от того, как изготовитель такого вида

продукции пожелает представить ее на рынке. Никто не может ограничивать изготовителя в таком желании и в таком представлении своей продукции на этикетке товара.

Возражение содержит сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками, на основании которого заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства о степени смешения, кроме того, заявитель полагает, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными.

С учетом вышеизложенного, заявитель утверждает, что маркировка сравниваемых выше товаров 30 класса МКТУ заявленным обозначением и противопоставленными знаками не приведет к их смешению потребителями в гражданском обороте, кроме того, отмечает, что заявленное обозначение входит в серию товарных знаков заявителя:

«ТРИ о» по свидетельству №692451;



«» по свидетельству №664302;



«» по заявке №2019719581;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703136.

На заседании коллегии, которое состоялось 05.09.2019, заявитель представил просьбу об ограничении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 30 класса МКТУ «**печенье; печенье сухое; торты вафельные, помадки [кондитерские изделия]; шоколад**».

Заявитель также представил сведения о принятии решения о регистрации словесного товарного знака «ТРИО» по заявке №2018717273 в отношении товаров 30 класса МКТУ, который продолжает серию товарных знаков.

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

С учетом даты поступления (30.01.2018) заявки №2018703136 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «ТРИ» с белой объемного вида точкой, расположенной между буквой «И» и темно-коричневым объемным диском, на поверхности которого расположено кольцо со сдвигом вниз, перед которым расположен диск с объемным геометрическим рисунком на лицевой поверхности, которые образуют букву «О». Светло-синий фон с волнистым краем разделяет все обозначение на две части: белую со словесным элементом и светло-синюю с белой волнистой линией вверху, повторяющей линию контура светло-синего фона.

Заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны изобразительного элемента в виде кондитерского изделия, представляющего собой диск с объемным геометрическим рисунком на лицевой поверхности.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака в решении Роспатента указаны следующие товарные знаки:

- 1) «**трио**» по свидетельству №100275, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама и сделки) и 42 класса МКТУ (бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов, инженерные конструкторские (чертежные) работы, инженерные разработки, использование запатентованных изобретений, исследования технические, конструкторские работы для строительства, консультации по вопросам строительства, архитектуры, консультации профессиональные (без заключения экспертов по ведению коммерческих дел), организация выставок (предоставление оборудования), прокат вычислительных машин).

В связи с исключением из перечня услуг 35 класса МКТУ, данное противопоставление не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2018703136 в отношении товаров 30 класса МКТУ.



- 2) «**ТРИО**» по свидетельству №562907, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия из теста с начинкой».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ТРИ-О» и «ТРИО», однако заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют существенные визуальные различия, благодаря использованию различных композиций, решенных в различной цветовой гамме, определяющие различное общее зрительное впечатление при их восприятии. Следует также отметить, что противопоставленный товарный знак включает в себя изображение пельменей (вареников), которые представляют собой изделия из теста с начинкой, что усиливает различие между указанными обозначениями. В связи с исключением из перечня части товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30

класса МКТУ «изделия из теста с начинкой», данное противопоставление не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2018703136 в отношении неоднородных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям (печенье; печенье сухое; торты вафельные, помадки [кондитерские изделия]; шоколад).

Указанное обуславливает отсутствие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному изготовителю, и в целом отсутствие сходства до степени смешения.

3) «**TRIO**» по международной регистрации №580813, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés de cafés; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; céréales prêtes à la consommation, pour petits déjeuners; préparations à base de céréales»/ кофе и экстракты кофе; заменители кофе и экстракты кофе-заменителей; продукты питания на основе риса, муки и злаков, также в виде готовых блюд; готовые к употреблению злаки для завтраков; препараты на основе злаков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**ТРИ-О**» и «**TRIO**», однако сравниваемые обозначения характеризуются визуальными отличиями, обусловленными использованием словесных элементов, выполненных с использованием букв разных алфавитов (русского и латинского) и разного вида шрифта (оригинального и стандартного), использования в заявленном обозначении изобразительных элементов в цветовом исполнении, в отличие от противопоставленного знака, не имеющего графических особенностей. В целом сравниваемые знаки различаются общим зрительным впечатлением, которое они производят на потребителя.


Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал, что сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, имеют различное назначение, они не являются взаимодополняющими или взаимозаменяемыми товарами.

С учетом визуального различия сравниваемых обозначений и отсутствия однородности товаров нет оснований для вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, противопоставленные знаки по свидетельству №562907 и по международной регистрации №580813 не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель уже является обладателем исключительного права на



сходный товарный знак «» по свидетельству №664302, зарегистрированный в отношении тех же товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2019, отменить решение Роспатента от 10.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703136.