

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.09.2007 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734533/50, поданное ООО «ЭлитСтройГруп» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006734533/50 с приоритетом от 28.11.2006 было заявлено словесное обозначение «ТРИКОЛОР», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ: «бюро квартирные; взыскание арендной платы; маклерство; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; ссуды ипотечные; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.07.2007 принято решение о регистрации товарного знака для услуг 36 класса МКТУ «маклерство, оценки финансовые (страхование, банковские операции), ссуды ипотечные».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение не может быть зарегистрировано в отношении прочих услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как

заявленное обозначение семантически и фонетически тождественно обозначению «ТРИКОЛОР», ранее зарегистрированному на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство №271984).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака только для услуг 36 класса МКТУ «маклерство, оценки финансовые (страхование, банковские операции), ссуды ипотечные». Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена, в результате чего регистрация товарного знака действует только в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества, нежилых помещений»;
- правообладатель товарного знака по свидетельству №271984 занимается исключительно арендой складских помещений, то есть оказываемые им услуги не являются однородными заявленным;
- заявитель является управляющей компанией нового жилого комплекса «ТРИКОЛОР», и для заявителя наиболее важными являются услуги «управление жилым фондом, управление недвижимостью».

Для обоснования своих доводов заявитель прилагает буклет жилого комплекса «ТРИКОЛОР» и устав ЖСК «Триколор».

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации обозначения по заявке №2006734533/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг: «бюро квартирные; взыскание арендной платы; маклерство; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача квартир в аренду; ссуды ипотечные; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2006) поступления заявки №2006734533/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил ТЗ, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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 ТЗ).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ТРИКОЛОР» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак также представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ТРИКОЛОР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде овальной фигуры, состоящей из белого, синего и красного концентрических кругов. При этом изобразительный элемент не отличается оригинальностью и не придает обозначению дополнительной смысловой нагрузки.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006734533/50 и противопоставленного товарного знака «ТРИКОЛОР» показал, что они ассоциируются друг с другом в силу того, что в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, содержат фонетически и семантически

тождественный словесный элемент «ТРИКОЛОР». Сходство обозначений заявителем не оспаривается.

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство об ограничении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Уточненный перечень выглядит следующим образом: «бюро квартирные; маклерство; оценка недвижимого имущества, а именно жилых помещений; оценки финансовые (страхование, банковские операции, жилые помещения); посредничество при операциях с жилыми помещениями; сдача в аренду жилых помещений; сдача квартир в аренду; ссуды ипотечные; управление жилым фондом».

Заявитель претендует на получение правовой охраны также для услуг «бюро квартирные; оценка недвижимого имущества, а именно жилых помещений; оценки финансовые (жилые помещения); посредничество при операциях с жилыми помещениями; сдача в аренду жилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом».

Анализ перечней услуг 36 класса МКТУ, указанных в возражении, и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №271984 («сдача в аренду недвижимого имущества, нежилых помещений») показал, что указанные услуги являются однородными.

Сопоставляемые услуги относятся к одной и той же сфере деятельности (услуги, связанные с недвижимостью), предназначены для одного круга потребителей, наблюдаются сходные условия оказания таких услуг.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №271984 использует его только для услуг по аренде складских помещений, нужно заметить, что перечень услуг упомянутого знака содержит услугу «сдача в аренду недвижимого имущества», которая является родовым понятием для услуг, содержащихся в перечне заявки №2006734533/50, или тесно связана с ними.

Смешение знаков в гражданском обороте усугубляется тождественностью доминирующих словесных элементов, входящих в их состав.

Резюмируя изложенное выше, вывод, сделанный в решении от 23.07.2008, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2008, оставить в силе решение о регистрации товарного знака от 23.07.2008.**