

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 19.07.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «ЕВРОМЭНС», Москва, (далее – заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 26.05.2006 (далее - решение ФИПС) о регистрации товарного знака по заявке №2005707741/50, при этом установлено следующее.

По заявке №2005707741/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Русская Тройка» на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в заявке, словесное обозначение «Русская Тройка» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем первые буквы словесных элементов – заглавные. Словосочетание имеет семантически нейтральный характер по отношению к заявляемым товарам и услугам, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Экспертизой ФИПС 26.05.2006 было принято решение о регистрации товарного знака для товаров 12 класса МКТУ.

В отношении услуг 39 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), поскольку заявленное обозначение «Русская Тройка» сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком по свидетельству №289052 [1] на имя

ООО «Группа – Телстар», 400087, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17, оф. 806, для однородных услуг 39 класса МКТУ.

Также в решении экспертизы ФИПС был противопоставлен знак «ТРОИКА» по международной регистрации №547470 с приоритетом 28.12.1989, зарегистрированный на имя итальянской компании GIANNI BULGARI S.P.A., однако в процессе заседания коллегии 01.12.2007 было установлено, что данная ссылка была приведена ошибочно, поскольку в перечне знака отсутствуют какие-либо услуги 39 класса МКТУ, однородные услугам заявленного перечня.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части признания однородности услуг 39 класса МКТУ, поскольку правовая охрана заявленного обозначения испрашивается только в отношении услуг, связанных с железнодорожными грузовыми перевозками и прокатом грузовых вагонов и вагонов специального типа – рефрижераторов, в то время как противопоставленный знак [1] действует в отношении пассажирских перевозок принципиально иными видами транспорта: автотранспортом, автобусами, таксомоторным транспортом.

Вместе с тем, заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 289052 сходны в силу тождества словесных элементов, присутствующих в обоих обозначениях.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил дополнительные материалы, в которых содержится его просьба об ограничении перечня услуг 39 класса МКТУ в следующей редакции: перевозки железнодорожные грузовые; прокат вагонов для грузовых железнодорожных перевозок, в том числе рефрижераторов.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 26.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 12 и уточненного перечня услуг 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 19.07.2006 убедительными.

С учетом даты поступления (06.04.2005) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение в состав которого входят расположенные в одну строку грамматически и семантически связанные словесные элементы «Русская Тройка». Указанные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием начальных заглавных букв «Р» и «Т».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения упряжки трех лошадей, над которыми расположен словесный элемент «РУССКАЯ ТРОЙКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Общий фон комбинированного обозначения – черный, а словесный и изобразительный элементы выполнены белым цветом.

В отмеченном товарном знаке, основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуальнo воспринимаются и запоминаются человеком.

Таким образом, доминирующий словесный элемент «РУССКАЯ ТРОЙКА» противопоставления [1] фонетически тождествен заявленному обозначению.

Графически сравниваемые словесные элементы также являются сходными по общему зрительному впечатлению, производимому обозначениями, поскольку при написании указанных словесных элементов использованы буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом.

Также необходимо отметить, что словесные элементы заявленного и противопоставленного знаков характеризуются одинаковым заложенным в них смысловым значением, а именно тройка русских лошадей, что свидетельствует об их семантическом сходстве.

Таким образом, проведенный Палатой по патентным спорам анализ, позволяет признать заявленное обозначение сходным по фонетическому, визуальному и семантическому признакам с товарным знаком [1], что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне сравниваемых знаков, установлено следующее.

Правовая охрана обозначения по заявке №2005707741/50 испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ - перевозки железнодорожные грузовые; прокат вагонов для грузовых железнодорожных перевозок, в том числе рефрижераторов.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ - перевозка грузовым автотранспортом, перевозки автобусные, перевозки

автомобильные, перевозки пассажирские, транспорт таксомоторный, услуги водителей, услуги транспортные.

Услуга «транспорт [перевозки]» заключается в транспортировке чего-либо, кого-либо из одного места в другое. Различают железнодорожные, речные, воздушные и автомобильные перевозки. В качестве перевозчиков выступают юридические лица: управления железных дорог, морские и речные пароходства, автотранспортные предприятия и др. Основной целью данной услуги является доставка чего-либо, кого-либо в пункт назначения. В этой связи важен непосредственно процесс (как, когда, каким образом), результат которого зависит от профессиональности перевозчика/водителя, опыта экспедитора, умения упаковщика, приспособленности транспорта непосредственно для перевозки специфического груза (например, мусора, техники, больных людей и т.д.).

Принимая во внимание, что услуги «перевозки железнодорожные грузовые» соотносятся как вид и род с «услугами транспортными», имеют одинаковое назначение (транспортировка пассажиров или грузов), имеют сходные условия оказания услуг и, при высоком сходстве знаков и совместной встречаемости на рынке услуг, может создаться впечатление о том, что они принадлежат одному лицу. Таким образом, вывод экспертизы об однородности услуг «перевозки железнодорожные грузовые» и «услуги транспортные» сделан правомерно.

Относительно услуг по прокату (аренде) вагонов, в том числе рефрижераторов (то есть с охлаждающими камерами), следует отметить, что они оказываются специализированными организациями, располагающими необходимым парком вагонов. Как правило, обращение к таким лицам вызвано необходимостью получения технического средства для длительных перевозок товаров с возможностью хранения при низких температурах в удаленные пункты назначения, а не осуществление собственно перевозок.

Таким образом, при сопоставлении данных услуг явным образом прослеживаются их различные цели (перевозка как действие, когда решаются задачи по сохранности груза, возможности его транспортировки, способы транспортировки, и

приобретение технического средства для перевозки железнодорожным транспортом), круг потребителей, условия оказания также иные (услуги осуществляются различными предприятиями, разнятся способы оформления отношений).

Принимая во внимание изложенное, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.07.2006, изменить решение экспертизы от 26.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 12 – буфера для железнодорожных транспортных средств, вагоны, вагоны спальные, вагоны-рестораны, вагоны-рефрижераторы, гребни бандажей колес железнодорожного подвижного состава, локомотивы, составы железнодорожные подвижные; сцепки железнодорожные, тележки железнодорожных вагонов, трубы дымовые для локомотивов, части опрокидывающиеся вагонов.
- 39 – прокат вагонов для грузовых железнодорожных перевозок, в том числе рефрижераторов.

