

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.02.2010, поданное ТРОНИ С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734271/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007734271/50 с приоритетом от 06.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRONY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «TRONY» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками «TRONY» по свидетельствам №297993 и №276530 в отношении товаров 7, 9, 11 классов МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №297993 и №276530 полностью в связи с неиспользованием.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007734271/50 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Решения Роспатента от 25.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №297993 и №276530 представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.05.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.11.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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,

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

Заявленное словесное обозначение «TRONY» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №297993 и №276530 являются комбинированными и состоят из словесного элемента «TRONY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнутого горизонтальной чертой, и обозначения ®.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу совпадения их словесных элементов «TRONY».

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения следует признать однородными товарам 7, 9, 11 классов МКТУ противопоставленных знаков, так как при совпадении словесных элементов сравниваемых обозначений возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров/услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №297993 и №276530 полностью в связи с неиспользованием на основании решения Роспатента от

25.02.2010 исключает возможность их противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении оспариваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.02.2010, отменить решение Роспатента от 16.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

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

(511)

35— объединение, сведение в группы различных товаров, в том числе машин и станков, электромеханических приборов и аппаратов для кухни и других приборов и инструментов с электрическими двигателями, двигателей (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), манжетов и уплотнителей, приводных ремней (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), сельскохозяйственных орудий, инкубаторов, приборов и инструментов научных, морских, геодезических, электрических, фотографических, кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитных носителей информации, дисков звукозаписи, торговых автоматов и механизмов для аппаратов с предварительной оплатой, кассовых аппаратов, счетных машин, оборудования для обработки информации, оборудования для тушения огня, устройств для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических установок и систем (за исключением их транспортировки) для удобства выбора и приобретения данных товаров покупателями.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.