

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.03.2015, поступившее 12.03.2015. Данное возражение подано ИП Манукянц Э.Ю., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013725426, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013725426 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Тройка» в качестве знака обслуживания была подана на имя заявителя 19.07.2013 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Тройка» и изобразительный элемент, представленный композицией, состоящей из словесного элемента, представленного на оригинальном фоне, представляющего собой сочетание черно-белых квадратов. В каждом квадрате нижней полосы размещена буква словесного элемента.

Роспатентом 24.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013725426 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками или обозначениями, заявленными на государственную регистрацию:

- «TROIKA CARS», заявка № 2013701874, дата подачи 24.01.2013, ООО «Тройка-Люкс», услуги 39 класса МКТУ [1];

- «русская ТРОЙКА», свидетельство № 439937, приоритет 01.08.2008, ЗАО «Русская тройка», услуги 39 класса МКТУ [2];

- «русская ТРОЙКА», свидетельство № 335211, приоритет 25.07.2005, ЗАО «Русская тройка», услуги 39 класса МКТУ [3];

- «тройка всегда, везде, вовремя такси», свидетельство № 396013, приоритет 22.02.2008, Киреев А.Н., услуги 39 класса МКТУ [4];

- «ТРОЙКА», свидетельство № 318494, приоритет 04.03.2005, ЗАО «Рекламная Издательская Группа «Рубикон», услуги 39 класса МКТУ [5].

Кроме того, отмечено, что изобразительный элемент в виде «шашечек» является общепринятым символом такси, в связи с чем данный элемент заявленного обозначения является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что при оценке тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков не были применены надлежащие нормы материального права (приводится подробный анализ положений Кодекса, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009).

При этом отмечено, что словесный элемент заявленного обозначения вписан в графический и составляет композицию единую по смыслу и художественному замыслу, в связи с чем некорректно рассматривать графический элемент отдельно от словесного. Кроме того, заявленное обозначение введено заявителем в гражданский оборот, и длительное время используется им для оказания услуг в области транспортных перевозок пассажиров и грузов, что свидетельствует о приобретении заявленным обозначением самостоятельной различительной способности.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно несходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков. В частности указано на ряд существенных различий, влияющих на общее впечатление (разная фонетика – «TROIKA CARS» и «Тройка», разные изобразительные элементы – головы лошадей и квадраты, разные семантические образы – тройка и русская тройка (тройка лошадей)). В случае с противопоставленным знаком [5] изобразительный выполнен таким образом, что воспринимается как часть словесного, в результате чего словесный элемент прочитывается как «Стройка». Кроме того, обращено внимание на то, что все противопоставленные знаки обладают фонетическим сходством, однако данный факт не воспрепятствовал их регистрации. Заявителем сделан вывод о том, что каждое из исследуемых обозначений уникально, узнаваемо и обладает различительной способностью, следовательно, при одновременном их присутствии на рынке у потребителя не возникнет трудности при их идентификации.

В возражении также указано на то, что правовая охрана знака [4] досрочно прекращена в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ на основании решения суда (по делу № СИП-846/2014).

В подтверждение изложенных доводов представлены материалы (1), касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2015, от заявителя поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, а именно, перечень испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ был скорректирован следующим образом: «бронирование транспортных средств; буксирование; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозки пассажирские; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; услуги транспортные; услуги такси».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (19.07.2013) заявки № 2013725426 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.


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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную композицию из двух рядов чередующихся квадратов (шашечек) и словесного элемента «Тройка», буквы которого размещены в нижнем ряду квадратов. Словесный элемент выполнен

строчными буквами русского алфавита (первая буква – заглавная). Правовая охрана знаку с учетом корректировки перечня испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ: «бронирование транспортных средств; буксирование; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозки пассажирские; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; услуги транспортные; услуги такси».




Противопоставленный знак обслуживания «  » [1] (в настоящее время по заявке № 2013701874 выдано свидетельство № 534622) представляет собой композицию, разделенную чертой, сверху которой размещено стилизованное изображение голов трех лошадей, а снизу – словесный элемент «TROIKA CARS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «CARS» является неохраняемым. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ: «аренда автобусов; бронирование транспортных средств; буксирование; информация о движении; информация по вопросам перевозок; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; услуги водителей; услуги такси».




Противопоставленный знак обслуживания «  » [2] представляет собой композицию, словесный элемент которой представляет собой слова «РУССКАЯ» и «ТРОЙКА», выполненные в две строки заглавными буквами русского алфавита (слово «ТРОЙКА» выполнено более крупным шрифтом, буква «Й» выполнена стилизованно). Изобразительная часть знака представляет собой черту и треугольную композицию из шести ромбов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ: «бронирование транспортных средств; организация перевозок грузов автомобильным транспортом; перевозка грузовым автотранспортом; посредничество при перевозках; прокат/аренда автомобилей; прокат/аренда наземных транспортных средств; прокат/аренда транспортных

средств; услуги автостоянок; услуги оператора железнодорожного подвижного состава».

Противопоставленный товарный знак  «**РУССКАЯ ТРОЙКА**» [3] представляет собой композицию, словесный элемент которой представляет собой слова «РУССКАЯ» и «ТРОЙКА», выполненные в две строки заглавными буквами русского алфавита (слово «ТРОЙКА» выполнено более крупным шрифтом, буква «Й» выполнена стилизованно). Изобразительная часть знака представляет собой черту и треугольную композицию из шести ромбов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ: «авиаперевозки, аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; организация перевозок грузов морским, речным, автомобильным транспортом; организация перевозки грузов в морских и речных портах; организация и осуществление расчетов за перевозки морским, речным, автомобильным транспортом; оформление перевозочных документов при осуществлении перевозок морским, речным, автомобильным транспортом; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка на баржах; перевозка на паромах; перевозка товаров на судах; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки речным транспортом; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сдача в аренду складов; служба ледокольная; страхование грузов; слежение за ходом осуществления перевозки груза; таможенное оформление грузов и транспортных средств; терминальные услуги в портах; упаковка товаров; услуги по спасению имущества; услуги таможенного брокера; фрахтование судов; хранение порожних и груженых контейнеров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов, экспедиторские услуги».




Противопоставленный знак обслуживания  «**ТАКСИ**» [4] представляет собой композицию, включающую словесные элементы «ТАКСИ», «ТАХІ» и

«ТРОЙКА ВСЕГДА, ВЕЗДЕ, ВОВРЕМЯ», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительную часть в виде оригинальной фигуры, в центральную окружность которой вписана стилизованная цифра «3». Правовая охрана знаку была предоставлена, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ: «организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; сопровождение путешественников; транспорт таксомоторный; услуги автостоянок; услуги водителей».

Коллегия отмечает, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 года по делу № СИП-846/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 396013 досрочно частично прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ: «перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; транспорт таксомоторный; услуги водителей» вследствие его неиспользования. Таким образом, в настоящее время правовая охрана знака [4] действует в отношении услуг 39 класса МКТУ: «организация путешествий; сопровождение путешественников; услуги автостоянок».



Противопоставленный товарный знак «  » [5] представляет собой композицию, словесный элемент которой представляет собой стилизованное написание слова «СТРОЙКА», а изобразительная часть – стилизованные изображения: подъемного крана (вверх от буквы «К») и стрелки (вниз от буквы «С»). Правовая охрана знаку была предоставлена, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что срок действия правовой охраны знака [5] истек 04.03.2015, в связи с чем данное противопоставление не подлежит учету.

Поскольку заявителем был скорректирован объем притязаний, вследствие которого из перечня услуг 39 класса МКТУ были изъяты услуги, которые могли быть признаны однородными услугам в области организаций путешествий и услуг автостоянок, противопоставление [4] также снимается.

В этой связи сравнительный анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводился в отношении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3].

В результате сопоставления заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] установлено следующее.

Анализ перечней сопоставляемых знаков показал, что услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], относятся к транспортным услугам (бронирование транспортных средств, прокат или аренда транспортных средств, перевозки грузов или людей), что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав графический элемент, представляющий собой изображение «шашечек», которое является общепринятым символом для обозначения транспортных услуг по перевозке людей и грузов (такси), и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью в связи с тем, что используется многими лицами. Кроме того, следует обратить внимание, что в Российской Федерации данная символика является обязательной для транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Так, в соответствии с пунктом 5.1 Правил дорожного движения 2015 года (<http://pddmaster.ru/documents/pdd>) транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Таким образом, в рассматриваемом комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Тройка», поскольку он акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается.




Что касается довода о том, что данный элемент неразрывно связан с графической частью обозначения (исполнение каждой буквы в отдельном квадрате),

коллегия отмечает, что оригинальное исполнение данного словесного элемента не препятствует его прочтению как слова «Тройка».

В противопоставленном знаке [1] основным индивидуализирующим элементом является элемент «TROIKA», поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения), а элемент «CARS» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленные знаки [2, 3] содержит два слова «РУССКАЯ» и «ТРОЙКА», которые, несмотря на выполнение слов шрифтом разного размера, с точки зрения правил русского языка образуют устойчивое словосочетание «РУССКАЯ ТРОЙКА», несущее основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Таким образом, в результате сопоставления заявленного обозначения

() и противопоставленных знаков ( [1],  [2, 3]) усматривается, что все обозначения в составе основных индивидуализирующих элементов содержат фонетически тождественные слова «ТРОЙКА/TROIKA» (troika [ˈtrɔjka] – англ. тройка), что фонетически сближает сравниваемые знаки.

Сравнение рассматриваемых элементов с точки зрения семантики показало следующее.

Слово «тройка» является лексической единицей русского языка и означает «жен. 1. Цифра 3, а также (о сходных или однородных предметах) количество три (разг.). Красиво выписать тройку. Т. неразлучных (о трёх неразлучных друзьях). 2. Школьная учебная отметка «удовлетворительно». 3. Упряжка в три лошади. Катанье на русских тройках. 4. Костюм, состоящий из пиджака, брюк (или жакета, юбки) и жилета. Мужская, женская тройка» (<http://slovari.yandex.ru/>).

Слово «TROIKA» входит в лексикон английского языка и переводится как «тройка». При этом необходимо обратить внимание, что в английских толковых словарях (см., например, <http://slovar-vocab.com/>) приведено определение «troika - a

Russian carriage pulled by three horses abreast» (тройка – русская повозка, запряженная тремя лошадьми в ряд).

Как было отмечено выше, обозначение «русская тройка» является устойчивым словосочетанием русского языка и означает старинную конную упряжку из трех лошадей, запряженных в ряд. Согласно сведениям сети Интернет (см., например, <http://www.zooclub.ru/horses/8.shtml>, <http://bagira.guru/history-of-russia/russkaya-trojka.html> и т.д.) русская тройка — это старинная конная упряжка, ставшая национальным символом России. Появилась она примерно в середине XVIII века и зарекомендовала себя как самый быстрый вид транспорта, имевший большую грузоподъемность и хорошую проходимость. В последней трети XVIII - начале XIX века тройка была официально узаконена для перевозки по широким дорогам курьеров и почты, а также пассажиров. В XIX столетии тройка достигла всеобщей популярности: повозки, запряжённые тройкой, стали олицетворением русской удалости, широкой натуры.

Анализ приведенных семантических значений с учетом графических элементов (шашечки такси, изображение трех голов лошадей) показывает, что основная смысловая идея, заложенная во всех сравниваемых обозначениях, заключается в использовании образа русской тройки как быстрого вида транспорта, обладавшего большой грузоподъемностью и хорошей проходимостью.

Что касается графического критерия сходства, коллегия отмечает, что сопоставляемые элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] выполнены буквами одного и того же алфавита (русского). В случае с противопоставленным знаком [1], выполненным буквами латинского алфавита, следует обратить внимание, что большинство букв в словах «ТРОЙКА»/«TROIKA» имеют близкое или тождественное начертание. Наличие в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-3] разных изобразительных элементов (графически подчеркивающих смысловое значение обозначений как быстрого вида транспорта) оказывает влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства их основных индивидуализирующих элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 39 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке № 2013725426 и противопоставленные ему знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2015.