

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 10.12.2019 возражение, поданное ИП Юхман С.П., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018741853, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**TRI NITI**» по заявке №2018741853 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ. В отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ в регистрации товарному знаку было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных



товаров и услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:



- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №609903 с приоритетом от 28.03.2016), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на имя ИП Казак В. Г., 123154, Москва, б-р Генерала Карбышева, 16, кв. 126;

- с товарным знаком «**TRINITY**» [2] (свидетельство №586735 с приоритетом от 22.10.2015), со знаком «**TRINITY**» [3] (международная регистрация №1192414 с приоритетом от 04.10.2013), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на имя Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, д. 30;

- с товарным знаком «**ТРИНИТИ**» [4] (свидетельство №287789 с приоритетом от 24.03.2004, срок действия продлен до 24.03.2024), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «СитиСервис», 109156, Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, помещение XXIII;

- с товарными знаками «» [5] (свидетельство №210190 с приоритетом от 05.09.2001, срок действия продлен до 05.09.2021), «» [6] (свидетельство №210191 с приоритетом от 05.09.2001, срок действия продлен до 05.09.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «Элинг Спорт», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 6, корп. 2.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях они четко различаются между собой, поскольку заявленное обозначение состоит из двух слов «**TRI NITY**», которые произносятся как «**ТРИ НИТИ**» и имеют самостоятельное смысловое значение, а противопоставленные

товарные знаки включают слова «TRINITY» и «TRINITI», которые читаются как «ТРИНИТИ»;

- сравниваемое заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное графическое исполнение, вследствие чего отличаются визуально;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное смысловое значение, поскольку заявленное обозначение представляет собой транслитерацию русских слов «ТРИ НИТИ», где «ТРИ» это число, а «НИТИ» - материал для изготовления одежды, обуви, а слова «TRINITY», «TRINITI», «ТРИНИТИ» означают «троица, триединство», т.е. «единство трех сущностей, явлений, черт», см. https://wiktionary_ru_en.academic.ru/; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/70787>;

- фонетические, графические и смысловые отличия между сравниваемыми обозначениями обуславливают вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018741853 в отношении заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.09.2018) поступления заявки №2018741853 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.







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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2018741853 с приоритетом от 27.09.2018 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация товарного знака по заявке №2018741853 испрашивается в синем и белом цветовом сочетании для товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» по заявке №2018741853 в качестве товарного знака основан на



наличии противопоставленных товарных знаков «» [1], «» [2], «» [3], «» [4], «» [5], «» [6] с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №609903 с приоритетом от 28.03.2016 является комбинированным, включает в свой

состав расположенные на фоне четырехугольника черного цвета словесные элементы «TRINITY» и «bride», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №609903 зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарный знак «TRINITY» [2] по свидетельству №586735 с приоритетом от 22.10.2015 и знак «TRINITY» [3] по международной регистрации №1192414 с приоритетом от 04.10.2013 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, а правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [3] предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТРИНИТИ» [4] по свидетельству №287789 с приоритетом от 24.03.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак « **ТРИНИТИ СПОРТ** » [5] по свидетельству №210190 с приоритетом от 05.09.2001 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ТРИНИТИ СПОРТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который располагается между двумя изобразительными элементами в виде комбинации геометрических фигур и подчеркнут красной полосой. Товарный знак зарегистрирован в темно-синем, белом, красном цветовом сочетании, в частности, для товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **TRINITY SPORT** » [6] по свидетельству №210191 с приоритетом от 05.09.2001 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TRINITY SPORT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который располагается между двумя изобразительными элементами в виде комбинации геометрических фигур и подчеркнут красной полосой. Товарный знак

зарегистрирован в темно-синем, белом, красном цветовом сочетании, в частности, для товаров 25 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления сходства (тождества) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] установлено следующее.

Заявленное обозначение «**TRI NITI**» включает словесные элементы «TRI NITI», которые отсутствуют в качестве лексических единиц каких-либо языков, использующих в письменности буквы латинского алфавита, вследствие чего заявленное обозначение воспринимается в качестве фантазийного. По правилам чтения латинских букв обозначение «TRI NITI» произносится как [три нити].

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» [1], «**TRINITI**» [2], «**TRINITI**» [3], «**ТРИНИТИ**» [4], «» [5], «» [6] включают словесные элементы «TRINITY», «TRINITI», «ТРИНИТИ» и слова «СПОРТ» / «SPORT». При этом следует отметить, что словесные элементы «СПОРТ» / «SPORT» в противопоставленных товарных знаках [5], [6] указаны в качестве неохраняемых, что обуславливает вывод о том, что основными словесными индивидуализирующими элементами этих товарных знаков являются слова «TRINITY» / «ТРИНИТИ».



Слова «TRINITY» (произносится как [тринити]) и «ТРИНИТИ» имеют смысловое значение – «троица; триединство», см. <https://dic.academic.ru>, а слово «TRINITI» (произносится как [тринити]) в качестве лексической единицы в словарях отсутствует, является фантазийным.

Поскольку словесные элементы «TRI NITI» в составе заявленного обозначения являются изобретенными словами, провести сравнение заявленного обозначения по семантическому критерию сходства с противопоставленными товарными знаками не представляется возможным, что обуславливает второстепенность этого критерия сходства. Довод возражения о том, что у слов «TRI NITI» заявленного обозначения имеется семантика («три нити», где «три» - число, а «нити» - материал для изготовления одежды) представляется неубедительным в силу необходимости

домысливания. При этом следует констатировать, что даже при наличии у обозначения «TRI NITI» упомянутой в возражении семантики, не исключена возможность его восприятия в качестве фантазийного обозначения «TRINITY».

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «TRI NITI» и противопоставленные товарные знаки [1] - [6] с индивидуализирующими словесными элементами «TRINITY», «TRINITY», «ТРИНИТИ», которые произносятся как [три нити], являются тождественными, поскольку характеризуются совпадением гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако наличие фонетического тождества фантазийных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Кроме того, необходимо констатировать, что заявленное обозначение

«» и противопоставленные товарные знаки «» [1], «TRINITY» [2], «TRINITY» [3], «» [6] выполнены буквами одинакового алфавита – латинского, их графемы имеют сходное начертание, что усиливает сходство сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства.

Что касается товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6], то заявителем не оспаривается их однородность. Сопоставляемые товары и услуги относятся к одному роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного можно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом. В этой связи коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех

заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ как сходное до степени смешения с товарными знаками [1] – [6]. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.