

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 №4520, рассмотрела возражение от 27.03.2008, поданное ООО «Мастер-класс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации заявленного словесного обозначения «МКТРИО» в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006709112/50, при этом установлено следующее.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МКТРИО», выполненное стандартным шрифтом русского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 29, 30 и услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом от 12.02.2008 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 29, части товаров 30 и части услуг 39 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 29 «мясо; рыба, птица и дичь; мясные экстракты», 30 «кофе, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты» и услуг 39 «транспортировка, упаковка и хранение товаров» классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта б статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

В обоснование указанного мотива в решении Роспатента указано, что словесное обозначение «МКТРИО» сходно до степени смешения со

следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- с комбинированный товарным знаком «ТРИО» по свидетельству №100275, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- со словесным знаком по международной регистрации «TRIO» по свидетельству №580813 товаров 29 и услуг 41 классов МКТУ [2].

Буквы «МК» не придают заявленному обозначению дополнительной различительной способности.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента о регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

- на регистрацию было заявлено словесное обозначение «МКТРИО», обозначение выдуманное, фантазийное и не имеет смыслового значения;

- противопоставленный товарный знак [1] имеет звуковое различие: разное количество букв, разное количество слогов, различие состава согласных букв, различное ударение. Противопоставленный знак имеет графическое отличие: наличие графических элементов в виде эллипсов;

- противопоставленный товарный знак [2] имеет звуковое различие: разное количество букв, разное количество слогов, различие состава согласных букв, различное ударение и выполнен буквами латинского алфавита.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение по заявке №2006709112/50 и вынести решение о регистрации заявленного словесного обозначения «МКТРИО» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 и слуг 39 классов МКТУ.

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

С учетом даты 11.01.2006 поступления заявки №2006709112/50 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 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002, (далее—Закон), 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).

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

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

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

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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.

В качестве товарного знака по заявке №2006709112/50 заявлено словесное обозначение «МКТРИО», выполненное стандартным шрифтом русского алфавита.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в отношении товаров 29, 30 и услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРИО», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительными элементами в виде овалов, в которые заключены три первые буквы. Знак зарегистрирован в частности для однородных товаров 29 «мясо, рыба, птица, дичь» и услуг 39 «транспортировка и хранение» классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «TRIO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквам латинского алфавита.

Анализ товарных знаков показал следующее.

Сопоставление обозначения «МКТРИО» №2006709112/50 и противопоставленных знаков [1], [2] по фонетическому признаку показало наличие одинакового количества слогов (2), совпадение большинства букв [ТРИО] и звуков [т р и о], а следовательно и полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков [1], [2] в заявленное обозначение. Звуки [МК], занимающие первоначальную позицию, не оказывают существенного влияния на звуковое восприятие знаков, поскольку произношение трех согласных звуков, стоящих подряд, является затруднительным, ударение падает на вторую часть.

Исполнение словесных составляющих знаков стандартным шрифтом, лишенным оригинальности, обуславливает второстепенный характер графического фактора сходства.

"МКТРИО" не является лексической единицей русского языка, в связи с чем носит фантазийный характер. Противопоставленные знаки [1],[2] обладают определенным смысловым значением: «трио- (итал. trio, от лат. tres, tria - три), музыкальный ансамбль из трех исполнителей, а также музыкальные произведения для этого ансамбля, Советский Энциклопедический словарь, Москва 1983 г. ». Указанное обуславливает невозможность проведения сопоставления по семантическому фактору сходства.

Таким образом, ассоциирование знаков друг с другом достигается за счет фонетического сходства основных индивидуализирующих элементов знаков.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Товары и услуги, в отношении которых решением Роспатента отказано в регистрации товарного знака, идентичны или однородны в силу соотнесения друг с другом как род-вид.

Однако услуга 39 МКТУ «упаковка» в заявленном обозначении не однородна услугам 39 класса МКТУ знака [1] «транспортировка и

хранение», поскольку является самостоятельным видом деятельности, имеет иное назначение, нацелена на другой круг потребителей, условия оказания этой услуги иные.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает несоответствие решения Роспатента по заявке № 2006709112/50 в части отказа в регистрации заявленному обозначению для услуг 39 класса МКТУ «упаковка» требованиям законодательства.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.03.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.02.2008 и зарегистрировать товарный знак «МКТРИО» по заявке №2006709112/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(511)

29 – овощи и фрукты консервированные, сушеные и; подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30- чай, какао, сахар, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

39- упаковка; организация путешествий.

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