

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 21.01.2013, поданное Ворола Файненшиал Лтд., Британские Виргинские острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737395, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011737395 с приоритетом от 15.11.2011 на имя заявителя было подано изобразительное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение выполнено в виде окружности, внутри которой выполнено стилизованное изображение лодки, расположенной вертикально и ее зеркальное отображение.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737395. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком, зарегистрированным на имя ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва», свидетельство №71, признанным общеизвестным с 10.02.2004 для услуг 41 класса МКТУ;

- с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным на имя ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва» в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ (свидетельство №156939, приоритет от 05.05.1997);

- со знаками по международным регистрациям №854054, №853979, правовая охрана которым ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.01.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- заявителем было подано ходатайство от 04.02.2013 о внесении изменений в обозначение, не меняющим его по существу;

- заявленное обозначение, с учетом внесенных изменений, не включает в себя стилизованного или натуралистического изображения буквы «Т», ассоциативный ряд, вызываемый измененным заявленным обозначением, может быть связан или с некими дорожными знаками, или может быть воспринят как изображение лодок, либо как набор неких математических символов (например, математический знак «равно»).

- после внесения соответствующих изменений, противопоставленные товарные знаки и обозначение по заявке №2011737395 не являются сходными до степени смешения;

- сравнительный анализ противопоставленных знаков №156939, №71 и заявленного обозначения показал, что, несмотря на выполнение сравниваемых обозначений одинаковой круглой формы, общее зрительное восприятие знаков совершенно различно:

- заявленное обозначение не воспроизводит общеизвестный товарный знак и, следовательно, не является с ним сходным до степени смешения, в силу чего применение экспертизой норм статьи 1508 Кодекса считаем не корректным;

- противопоставленные знаки №854054 и №853979 и заявленное обозначение создают совершенно отличное друг от друга зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом, в силу чего не сходны до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.11.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011737395 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил ходатайства о внесении изменений в материалы заявки, касающиеся изменений в заявленное обозначение от 25.07.2012 и от 04.02.2013 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.11.2011) приоритета заявки №2011737395 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 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 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Поскольку ходатайство от 04.02.2013 о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2011737395 не было удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит первоначально заявленное обозначение.

Рассматриваемое обозначение является изобразительным, представляет собой круг черного цвета, очерченный по внутреннему краю окантовкой белого цвета, внутри которого расположены симметричные по горизонтали буквы «Т».

Противопоставленный общеизвестный знак по свидетельству №71 – (1) и товарный знак по свидетельству №156939 – (2) являются изобразительными, представляют собой круг белого цвета, очерченный по внешнему краю окантовкой черного цвета, внутри которого по центру на белом фоне расположена буква «Т».

Знак (1) признан общеизвестным знаком в отношении услуг 41 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №853979 – (3) является изобразительным, представляют собой круг белого цвета с окантовкой черного цвета, внутри которого расположены симметричные по горизонтали буквы «Т», выполненные в оригинальной графике.

Противопоставленный знак по международной регистрации №854054 – (4) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из круга белого цвета с окантовкой черного цвета, внутри которого расположены буквы «Т», симметричные по горизонтали, выполненные в оригинальной графике. В нижней части круга справа расположен словесный элемент «TORY». Внизу по центру под кругом расположен словесный элемент «BY TRB».

Правовая охрана знакам (3, 4) предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Заявленное обозначение содержит в своем составе графический элемент, сходный с графическим элементом противопоставленных знаков (1-4).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно наличием изображения круга с окантовкой по внешнему краю, в центральной части которого расположен графический элемент в виде буквы «Т», сходством сочетания цветов (черно-белое).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3, 4) обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно сходным композиционным решением: наличием изображения круга, в котором элементы знаков (буквы «Т») расположены в центре, зеркально относительно горизонтальной оси, а также сходством сочетания цветов (черно-белое).

Наличие дополнительных словесных элементов в знаке (4) не придает существенного различия между сравниваемым обозначениям, в силу того, что более значимым при восприятии элементом в композиции противопоставленного знака является изобразительный элемент, на который в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку сопоставляемые товары либо идентичны, либо относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей. При этом следует отметить, что общеизвестным товарным знакам

предоставляется более широкая правовая охрана, т.е. правовая охрана распространяется и на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) в отношении однородных товаров обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2012.**