

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 (далее - Кодекс), 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 20.03.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №855822 знака «TROLL», поданное Bent Karlsen Trading Scandinavia Aktiebolag, Швеция (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №855822, произведенной МБ ВОИС 26.04.2005, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие международной регистрации №855822 распространено на Российскую Федерацию 01.12.2006.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «TROLL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.10.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №855822 знака «TROLL». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана заявленному обозначению по вышеуказанной международной регистрации не может быть предоставлена на территории РФ для всех товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751, с приоритетом от 16.10.1998, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.03.2009, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ. В этой связи препятствия для предоставления правовой охраны международной регистрации №855822 в отношении товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.10.2008 и предоставить правовую охрану международной регистрации №855822 знака «TROLL» в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам по заявке №98716699/50.

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

С учетом даты территориального расширения по Российской Федерации 01.12.2006 международной регистрации №855822 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 (если заявки на них не отозваны) 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 14.4.2.2 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 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.

Международная регистрация №855822 представляет собой словесное обозначение «TROLL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данной регистрации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №188751 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент состоит из слова «ТРОЛЛЬ», выполненного белыми заглавными буквами русского алфавита белого цвета на черном

прямоугольнике стандартным шрифтом. Над прямоугольником в полукруге расположено изображение тролля с орудием в руке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь, является словесный элемент «ТРОЛЛЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Слово «ТРОЛЛЬ» представляет собой транслитерацию английского слова «TROLL».

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что словесные элементы «TROLL/ТРОЛЛЬ», входящие в состав сравниваемых обозначений являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков в обозначениях, а также расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Семантически сравниваемые знаки также следует признать сходными в силу тождества заложенных в них понятий, т.к. заявленное словесное обозначение «TROLL» в переводе с английского языка означает «тролль» - сверхъестественное существо (великан, карлик, волшебник, ведьма).

Графически сравниваемые обозначения являются не сходными, поскольку выполнены буквами различных алфавитов. Однако графический фактор сходства не может выступать в качестве самостоятельного критерия.

В силу изложенного сравниваемые обозначения следует признать сходными за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов, входящих в их состав.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ сопоставляемых обозначений показал, что данные товары, указанные в перечнях знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «алкогольные напитки, за исключением пива».

На основании вышеизложенного видно, что вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака

по свидетельству №188751 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №188751 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 28.04.2009.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность решения Роспатента с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (07.05.2009) правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2009, отменить решение Роспатента от 23.10.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №855822 знака «TROLL» в отношении товаров 33 класса МКТУ.