

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

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, рассмотрела возражение от 18.12.2013, поданное по поручению фирмы Интернэшнл Тран Интеллекшал Проперти Компани, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736307, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011736307 подано 07.11.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «наземные транспортные средства, а именно грузовики, автобусы и их структурные части».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TranStar», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «TranStar» по заявке №2011736307 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «TranStar» сходно до степени смешения с товарным знаком «TRANSTAR» по свидетельству

№202600, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что, учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленную их фонетическим тождеством, заявленное обозначение воспринимается как вариант противопоставленного товарного знака и его регистрация на имя заявителя может привести к введению в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

В возражении от 18.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем представлена информация о том, что ему предоставлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака «TranStar» по заявке №2011736307 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Поскольку действующее законодательство допускает регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком при условии предоставления письма-согласия от его владельца, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2013 и зарегистрировать товарный знак «TranStar» по заявке №2011736307 в отношении указанных в письме-согласии товаров.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (07.11.2011) подачи заявки №2011736307 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения словесных товарных знаков «TranStar» и «TRANSTAR», которое определяется фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов и однородностью товаров 12 класса МКТУ,

для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №202600 предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации сходного товарного знака по заявке №2011736307 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «наземные транспортные средства, а именно грузовики, автобусы и их структурные части».

Вместе с тем, следует отметить, что высокая степень сходства, близкая к тождеству, заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, как указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, может привести к введению в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение будет восприниматься как вариант противопоставленного товарного знака. Указанное усугубляется тем, что заявленное обозначение фонетически тождественно фирменному наименованию правообладателя противопоставленного товарного знака.

Что касается довода заявителя о том, что между правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №202600 и заявителем был заключен договор о сосуществовании знаков, согласно которому стороны разграничивают использование своих знаков, то документ (AMENDED AND RESTATED TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT), представленный заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, был подписан 1/26/2011 компаниями TRANSTAR INDUSTRIES, INC. (правообладатель противопоставленного товарного знака) и NAVISTAR, INC., при этом никаких документов, подтверждающих связь между заявителем и компанией NAVISTAR, INC., не представлено. Кроме того, отсутствует перевод данного документа.

Принимая во внимание вышеуказанные доводы, коллегия палаты по патентным спорам полагает обоснованным отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736307.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2013.**