

**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 01.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Роялти», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733396/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008733396/50 с приоритетом от 20.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТРОУКА ТРОЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 23.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 645353 и 644859, с товарным знаком по свидетельству №215950, правовая охрана которым была предоставлена на

территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, а также в отношении неоднородных товаров с общеизвестным товарным знаком №38.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.12.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявителем не оспаривается отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ;
- 2) заявителем были поданы в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 645353 и 644859 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.03.2011, заявителем было устно высказано мнение о неправомерности применения экспертизой положений статьи 1508 Кодекса в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака со ссылкой на общеизвестный товарный знак в отношении неоднородных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.10.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на

общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТРОУКА ТРОЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.10.2008, согласно возражению, испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №645353 (с конвенционным приоритетом от 29.05.1995) и №644859 (с конвенционным приоритетом от 11.05.1995) представляют собой словесное обозначение «ТРОУКА» и комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРОУКА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Ассоциирование знаков в целом достигается за счет фонетического тождества и графического сходства элементов «ТРОУКА».

На дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана указанных знаков осуществлялась на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и данных знаков, а действие соответствующих международных регистраций не было прекращено на территории Российской Федерации ни на дату принятия возражения к рассмотрению, ни на дату его рассмотрения, в силу чего заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215950 (с приоритетом от 03.10.2000) представляет собой словесное обозначение «ТРОЈКА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово заключено в кавычки.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и данного товарного знака заявителем также не оспаривается, и, согласно возражению, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32 класса МКТУ не испрашивается.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о неправомерности применения экспертизой положений статьи 1508 Кодекса, то следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям только статьи 1477 и пунктов 1 – 7 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего данный довод заявителя следует признать обоснованным.

Однако, указанное не устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено особое мнение от 14.03.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные и проанализированные выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.08.2010.**