

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ароновым Леонидом Львовичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022761664, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТРИОЛЬ**» по заявке № 2022761664, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров *«аппараты для передачи звука; брелоки электронные для дистанционного управления; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диктофоны; диоды светоизлучающие [СИД]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы»* 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 31.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате проведения экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно является сходным



до степени смешения с серией товарных знаков «**Triol ITA**», «**преобразовываем мир**»,

«**ТРИОЛ**», «*Triol*» по свидетельствам № 649374 (с приоритетом от 11.05.2017), № 634528 (с приоритетом от 24.08.2016), № 180482 (с приоритетом от 28.04.1998, срок действия продлен до 28.04.2028), № 179823 (с приоритетом от 09.12.1997, срок действия продлен до 09.12.2027), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Триол-Нефть», Москва, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 17.08.2023 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- из оспариваемого решения следует, что все противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения друг с другом, но тогда правомерной можно считать регистрацию только одного из них, имеющего более ранний приоритет;

- в качестве оснований для отказа в регистрации признак «полного фонетического вхождения» не должен применяться, при этом он не порождает вывод о сходстве, так как слово «МИР», например, входит фонетически в слова «МИРТА», «МИРО», «СМИРНО», «КУМИР», но не определяет их сходство в целом;

- анализ звукового (фонетического) сходства сравниваемых обозначений показывает отсутствие их сходства, поскольку мягкий знак в заявленном обозначении придает ему совершенно иную фонетическую окраску;

- анализ графического сходства сравниваемых обозначений приводит к выводу о том, что заявленное словесное обозначение «ТРИОЛЬ» не имеет графического сходства с товарным знаком по свидетельству № 649374, состоящим из двух слов, с товарным знаком по свидетельству № 634528, состоящим из двух элементов, один из которых выполнен заглавными буквами латинского алфавита, а другой «преобразовываем мир» написан на кириллице и указан как неохраняемый элемент, а

также с товарным знаком по свидетельству № 179823, выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом;

- заявленное обозначение «ТРИОЛЬ» имеет единственное устойчивое смысловое значение, как обозначение группы из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равная двум нотам той же длительности (возникает в случае, когда временной интервал, в текущем размере занимаемый двумя нотами, необходимо разделить на три равные части), в то время как словесные элементы «ТРИОЛ» «TRIOЛ» противопоставленных товарных знаков никакого смыслового значения не имеют, являясь фантазийными;

- сравнение общего впечатления, производимого на потребителя сравниваемыми обозначениями, а также анализ фонетического, визуального и семантического сходства однозначно доказывают, что заявленное обозначение и противопоставленные в оспариваемом решении товарные знаки не являются сходными, производят различное общее впечатление на потребителя, что исключает возможность их смешения;

- товарный знак по свидетельству № 180482, который сходен с заявленным обозначением, но не до степени смешения, охраняется в отношении товаров, представляющих собой установки электроснабжения и дистанционного управления производственными процессами на промышленных предприятиях;

- заявленное обозначение предназначено для использования во внедренной в Санкт-Петербурге системе «Говорящий город», которая предназначена для помощи слепым и слабовидящим гражданам, состоящей, по сути, из двух частей: абонентского устройства, которое находится в руках у слабовидящего, и инфраструктурного оборудования (радиоинформаторов) – ещё нескольких приборов, которые устанавливаются в транспортных средствах, на перекрёстках, в метрополитене, на остановках общественного транспорта, в поликлиниках, у входов в самые разные городские здания;

- оборудование, для индивидуализации которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, может издавать прерывистые звуковые сигналы – триоли, позволяющие определить, куда человеку идти и насколько далеко находится объект;

- заявитель является генеральным директором предприятия-разработчика системы, внедрение которой происходит в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» при поддержке администрации Санкт-Петербурга и содействии Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых и Петербургского союза предпринимателей;

- в перечне заявки № 2022761664 нет товаров, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 180482;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 649374, 634528, 180482, 179823, поскольку они имеют специальное назначение (товары для слепых и слабовидящих граждан), особые условия и каналы их реализации (розничная продажа или бесплатное распределение) и особый круг потребителей (слепые и слабовидящие граждане).

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать обозначение «ТРИОЛЬ» заявке № 2022761664 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие представителя заявителя, уведомленного в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2022) подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявке № 2022761664 заявлено словесное обозначение «**ТРИОЛЬ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«аппараты для передачи звука; брелоки электронные для дистанционного управления; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диктофоны; диоды светозлучающие [СИД]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ был основан на наличии товарных знаков «**Triol ITA**» по свидетельству № 649374,



«**TRIOL**» по свидетельству № 634528, «**ТРИОЛ**» по свидетельству



№ 180482, «*Triol*» по свидетельству № 179823, зарегистрированных на имя иного лица.

Противопоставленный словесный товарный знак «**ТРИОЛ**» по свидетельству № 180482 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 07, 09, 16 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации.

Противопоставленный словесный товарный знак «**Triol ITA**» по свидетельству № 649374 состоит из двух слов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, причём в слове «Triol» первая буква заглавная, остальные – строчные, в слове «ITA» все буквы заглавные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации. В обозначении «Triol ITA» основным элементом, благодаря которому происходит запоминание обозначения потребителями, является расположенное в его начальной части слово «Triol», поскольку слово «ITA» размещено в конце обозначения и не составляет со словом «Triol» словосочетания (отсутствует их грамматическая и смысловая связь), вследствие чего не акцентирует на себе внимание и не приводит к новому восприятию слова «Triol».



Противопоставленный комбинированный товарный знак «**TRIOL**» по свидетельству № 634528 включает изображение пересекающихся линий и расположенные под ним слова «**TRIOL**», «преобразовываем мир», выполненные соответственно заглавными буквами латинского алфавита и строчными буквами

русского алфавита, размещённые на разных строках и имеющие разный размер шрифта. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, тёмно-синий, исчерна-синий, красный, красновато-коричневый, жёлтый, тёмно-жёлтый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации. Основным доминирующим элементом этого товарного знака является слово «TRIOL», поскольку именно благодаря ему товарный знак воспроизводится и запоминается потребителями. Изобразительный элемент в виде переплетения трёх линий является второстепенным, а слова «преобразовываем мир», признанные неохраняемым элементом товарного знака, не оказывают влияния на индивидуализирующую способность товарного знака.



Противопоставленный комбинированный товарный знак «*Triol*» по свидетельству № 179823 включает изображение трёх пересекающихся колец и расположенное под ним слово «Triol», выполненное буквами латинского алфавита рукописным шрифтом и расположенное под углом к горизонту. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 07, 09, 16 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации. В данном товарном знаке доминирующим элементом является слово «Triol», в то время как изобразительный элемент выполняет второстепенную индивидуализирующую нагрузку.

Правообладателем всех противопоставленных в оспариваемом решении товарных знаков является Общество с ограниченной ответственностью «Триол-Нефть» (ОГРН 1077759690282), следовательно, вопреки доводу возражения, они не могут быть противопоставлены друг другу, поскольку положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса применяются в случае противопоставления товарных знаков иных лиц.

Более того, как справедливо отмечено в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, указанные товарные знаки составляют серию

знаков одного лица, объединённую общим доминирующим элементом «Триол» или «Triol» (где одно является транслитерацией другого), что является фактором, усугубляющим возможное смешение сравниваемых обозначений (см. п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в качестве основных индивидуализирующих элементов сопоставляемые обозначения содержат слова «ТРИОЛЬ» и «Триол» / «Triol», которые характеризуются высокой степенью фонетического сходства (произношение большинства букв совпадает, а имеющееся отличие в смягчении последнего звука [Л] не оказывает существенного влияния на вывод о наличии фонетического сходства обозначений). Слово «ИТА», присутствующее в товарном знаке по свидетельству № 649374, добавляет три звука [И-ТА], расположенные в конце обозначения, однако, не приводит к отсутствию признаков фонетического сходства, поскольку не отменяет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их одинакового расположения, одинакового места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных. Словосочетание «преобразовываем мир» признано неохраняемым, выполняет поясняющую роль в товарном знаке по свидетельству № 634528 и не акцентирует на себе внимание потребителей, вследствие чего наличие новых звуков, добавляемых этой фразой, не способствует фонетическому несхождению заявленного обозначения с этим товарным знаком.

При оценке смыслового содержания сопоставляемых обозначений коллегия приняла к сведению доводы возражения о том, что слово «ТРИОЛЬ» является наименованием группы из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равной двум нотам той же длительности (возникает в случае, когда

временной интервал, в текущем размере занимаемый двумя нотами, необходимо разделить на три равные части).

Также заявитель указывает на фантазийный характер слов «Триол» / «Triol» противопоставленных товарных знаков, чем обосновывает отсутствие семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что слово «Триол» представляет собой транслитерацию слова «Triol», которое является значимым и переводится, в том числе, как «триоль» (см. Большой испано-русский и русско-испанский словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/esp_rus/71403/triol). Кроме того, следует учитывать, что отсутствие у какого-либо обозначения смыслового значения не приводит к признанию его семантического несходства с иными обозначениями, а лишь свидетельствует о второстепенной роли семантического критерия в рамках сравнительной оценки обозначений.

В данном случае высокая степень созвучности слов обуславливает возможность восприятия их потребителями в одном и том же смысловом значении. Учитывая, что в трёх из четырёх противопоставленных товарных знаках слово «Triol» выполнено буквами латинского алфавита, то есть имеет установленное словарным источником лексическое значение, довод заявителя о возможности признания сопоставляемых обозначений несходными по семантическому признаку, является неубедительным. Слова «ТА» и «преобразовываем мир», а также изобразительные элементы комбинированных товарных знаков, не меняют смыслового содержания, которое установлено на основе значения доминирующих элементов противопоставленных знаков.

Что касается визуального критерия, то он не может быть признан определяющим в данном случае, поскольку заявленное обозначение лишено каких бы то ни было графических особенностей, а изобразительные элементы противопоставленных комбинированных товарных знаков не обеспечивают возникновения качественно разных образов и ассоциаций, возникающих при

восприятию заявленного обозначения и этих товарных знаков. В отношении разного алфавита, буквами которого написаны слова в трёх случаях из четырёх, следует отметить, что это, тем не менее, не обеспечивает разного визуального восприятия сравниваемых слов «ТРИОЛЬ» и «Триол» / «Triol», поскольку написание таких букв как «Т» и «О», расположенных в одинаковых местах, совпадает.

Коллегия усматривает, что в рассматриваемой ситуации превалирующим является фонетический признак сходства, поскольку именно в результате произношения обозначения запоминаются потребителями.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 649374, 634528, 180482, 179823 является правомерным, поскольку представленный анализ свидетельствует о наличии оснований для признания заявленного обозначения сходным в целом с указанными товарными знаками, несмотря на их некоторые отличия.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, коллегией установлено следующее.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявитель в возражении отметил, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «ТРИОЛЬ», предназначены для слепых и слабовидящих граждан. Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что соответствующая конкретизация области применения товаров *«аппараты для передачи звука; брелоки электронные для дистанционного управления; вывески светящиеся/знаки светящиеся; диктофоны; диоды светящиеся [СИД]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы»* в перечне отсутствует. При этом сравнению подлежат представленные на рассмотрение перечни товаров, а не фактическая деятельность заявителя и / или правообладателя противопоставленных товарных знаков.

При сравнении товаров учитывается род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

С учётом сказанного заявленные товары имеют не только ту же родовую принадлежность, что и, в частности, товары *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; бирки для товаров электронные; вывески светящиеся / знаки светящиеся; диктофоны; диоды светоизлучающие [СИД]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; файлы музыкальные загружаемые; интерфейсы для компьютеров; звуковые интерфейсы»*, которые имеются в перечнях противопоставленных регистраций №№ 634528, 649374, но и характеризуются одинаковым видом, функциональным назначением, области применения, кругом потребителей, условиями реализации.

Заявленные товары имеют высокую степень однородности с названными товарами противопоставленных перечней, поскольку установлено большинство признаков однородности.

Что касается довода заявителя о неоднородности заявленных товаров и товаров противопоставленных регистраций №№ 179823, 180482, то коллегия не может согласиться с ним в полной мере.

Так, заявленные товары *«вывески светящиеся / знаки светящиеся»* по своему виду, роду, назначению однородны, в частности, таким товарам противопоставленных регистраций как *«щиты сигнальные светящиеся или механические»*.

Товары *«звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные»* имеют то же назначение (сигнализация), что и товары *«щиты сигнальные светящиеся или механические»*.

Заявленные товары *«брелоки электронные для дистанционного управления»* однородны по роду и назначению таким товарам, как *«устройства для дистанционного управления; пульты управления электрические»*.

Остальные заявленные товары (*аппараты для передачи звука; диктофоны; диоды световозлучающие [СИД]; звуковые интерфейсы*), действительно, не однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях регистраций №№ 179823, 180482, однако это обстоятельство не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения, поскольку препятствующими являются также товарные знаки по свидетельствам №№ 634528, 649374.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 634528, 649374, 179823, 180482 наряду с выводом об однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в сравниваемых перечнях, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех испрашиваемых товаров.

В отношении доводов возражения о том, что заявленное обозначение предназначено для индивидуализации системы (элементов системы), внедрение которой происходит в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» при поддержке администрации Санкт-Петербурга и содействии Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых и Петербургского союза предпринимателей, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не позволяет снять имеющиеся противопоставления, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с названными в оспариваемом решении товарными знаками.

Единственным обстоятельством, преодолевающим применение положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса при наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков, с которыми было установлено сходство до степени смешения обозначения заявителя, является письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков, которое в данном случае не представлялось.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2023.