

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Евлентьевым Н.Г., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712518, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012712518 с приоритетом от 19.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде треугольника, направленного вершиной вниз, и расположенные под ним словесные элементы «Триумф», «Triumph», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы.

Роспатентом 26.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, включающими словесный элемент «TRIUMPH», «ТРИУМФ»:

- зарегистрированных на имя компании Триумф Интертраде АГ, Цурцах, Швейцария в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ (свидетельства №40786 [1], №40789 [2] с приоритетом от 12.03.1980, срок действия регистраций продлен до 12.03.2020; международная регистрация №603182 [3] с приоритетом от 08.06.1993; международная регистрация №593478 [4] с приоритетом от 09.07.1992; международная регистрация №874134 [5] с приоритетом от 08.07.2005; международная регистрация №957319 [6] с приоритетом от 26.07.2007);

- зарегистрированных на имя компании TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, 40, Marsstrasse, MUNCHEN (DE) D-80 в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ (свидетельство №18744 [7] с приоритетом от 11.11.1959, срок действия регистрации продлен до 11.11.2018; международная регистрация №497572 [8] с конвенционным приоритетом от 04.06.1985; международная регистрация №492498 [9] с приоритетом от 23.03.1985; международная регистрация №441948 [10] с приоритетом от 05.09.1978; международная регистрация №509291 [11] с конвенционным приоритетом от 05.11.1986; международная регистрация №519095 [12] с конвенционным приоритетом от 03.12.1987; международная регистрация №615844 [13] с конвенционным приоритетом от 06.12.1993; международная регистрация №817521 [14] с приоритетом от 30.07.2003; международная регистрация №814244 [15] с приоритетом от 27.06.2003; международная регистрация №820291 [16] с приоритетом от 24.09.2003).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №40786, №40789, №18744 и знаки по международным регистрациям №603182, №874134, №957319, №497572, №492498, №441948, №509291, №519095, №615844, №817521, №820291,

№814244 препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012712518 только в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- в отношении товаров 14 класса МКТУ экспертизой противопоставлен знак по международной регистрации №593478, однако, правовая охрана этого знака на территории Российской Федерации действует только в отношении товаров «ювелирные изделия, бижутерия, жемчуг», которые не являются однородными таким товарам заявленного обозначения как «часы наручные, часы солнечные и часы электрические»;

- согласно сведениям из словарей ювелирное изделие - это изделие из драгоценных металлов и камней (кольца, серьги, браслет, колье, брошь, настольные украшения и пр.), а часы – это прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших чем одни сутки (см. Яндекс. Словари);

- таким образом, часы и ювелирные украшения отличаются по назначению, материалам, производятся различными лицами (часовщиками и ювелирами) по разным технологиям, распространяются в различных магазинах;

- не существует препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, поскольку противопоставленный знак по международной регистрации №814244 охраняется на территории Российской Федерации только в отношении товаров 25 класса МКТУ, а в отношении первоначально указанных в перечне регистрации товаров 18 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку;

- кроме того, правовая охрана знака по международной регистрации №814244 не распространяется на входящие в его состав словесные элементы «TROPHY-LOOK» и «TRIUMPH».

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

14 класс МКТУ – часы наручные; часы электрические;

18 класс МКТУ – бумажники; визитницы [картодержатели]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кошельки, портмоне; купоны [кожевенные полуфабрикаты]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; папки для нот; покрывала [меха]; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские для документов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (19.04.2012) поступления заявки №2012712518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2012712518 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде равнобедренного треугольника черного цвета, направленного вершиной вниз, по периметру сторон которого снаружи проходят две параллельные линии, а также расположенные в нижней части знака словесные элементы «Триумф» и «Triumph», выполненные буквами кириллицы и латиницы стандартным шрифтом. С учетом скорректированного перечня, приведенного в материалах возражения, регистрация

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712518 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, права на которые принадлежат иным лицам, а именно, товарных знаков по свидетельствам №40786 [1], №40789 [2], знаков по международным регистрациям №603182 [3], №593478 [4], №874134 [5], №957319 [6], товарного знака по свидетельству №18744 [7], знаков по международным регистрациям №497572 [8], №492498 [9], №441948 [10], №509291 [11], №519095 [12], №615844 [13], №817521 [14], №814244 [15], №820291 [16].

Противопоставленный товарный знак **ТРИУМФ TRIUMPH** [1] по свидетельству №40786 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству №40789 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной короны и расположенные на фоне черного прямоугольника словесные элементы «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак  [3] по международной регистрации №603182 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «TRIUMPH SPORT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак  [4] по международной регистрации №593478 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на

фоне красного прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесные элементы «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 14, 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак **MISS TRIUMPH** [5] по международной регистрации №874134 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак **Triumph**  [6] по международной регистрации №957319 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TRIUMPH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной короны. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ТРИУМФ** [7] по свидетельству №18744 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  [8] по международной регистрации №497572 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный в центральной части знака словесный элемент «FLEUR BODDIE», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

SOFT BODDIE

Противопоставленный знак [9] по международной регистрации №492498 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный в центральной части знака словесный элемент «SOFT BODDIE», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [10] по международной регистрации №441948 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [11] по международной регистрации №509291 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный в центральной части знака словесный элемент «VISUELLE», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Contour



Противопоставленный знак [12] по международной регистрации №519095 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный в центральной части знака словесный элемент «CONTUOR», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

CHARME

Противопоставленный знак  [13] по международной регистрации №615844 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесный элемент «TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный в центральной части знака словесный элемент «CHARME», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

VITALITY
TRIUMPH INTERNATIONAL

Противопоставленный знак  [14] по международной регистрации №817521 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «TRIUMPH INTERNATIONAL», «VITALITY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

TROPHY-LOOK
for relax
REGISTERED BY TRIUMPH

Противопоставленный знак  [15] по международной регистрации №814244 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «TROPHY-LOOK», «FOR RELAX», «REGISTERED BY TRIUMPH», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

FOR GIRLS ONLY

BeeDees
by Triumph International

Противопоставленный знак  [16] по международной регистрации №820291 является комбинированным, включает в свой состав

расположенные на фоне прямоугольника неохраняемый словесный элемент «FOR GIRLS ONLY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также словесный элемент «BeeDees», выполненный оригинальным шрифтом буквами латиницы, и расположенный под ним словесный элемент «BY TRIUMPH INTERNATIONAL», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных

знаков **ТРИУМФ TRIUMPH** [1],  [2], *Triumph Sport* [3],  [4],

MISS TRIUMPH [5], *Triumph*  [6], **ТРИУМФ** [7],  [8],  [9],

 [10], *Visuelle* [11], *Contour* [12], **CHARME**  [13], **VITALITY** TRIUMPH INTERNATIONAL [14],

TROPHY-LOOK for relax REGISTERED BY TRIUMPH [15],  [16] основано на наличии в составе сравниваемых

обозначений фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих элементов «ТРИУМФ» / «TRIUMPH» (триумф (англ. triumph) – блестящий успех, торжество, см. словари <http://slovari.yandex.ru>), что заявителем не отрицается.

Заявителем также не отрицается однородность товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [16], которые относятся к предметам одежды.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Что касается товаров 14 и 18 классов МКТУ, то необходимо отметить следующее.

В качестве препятствия для регистрации в отношении товаров 14 класса МКТУ заявленному обозначению был противопоставлен знак [4] по международной регистрации №593478. Правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации испрашивалась, в частности, в отношении товаров 14 класса МКТУ как «joaillerie, bijouterie de fantaisie, perles, horlogerie» (ювелирные украшения, бижутерия, жемчуг, часы). Вместе с тем, в дальнейшем регистрация этого знака на территории Российской Федерации в 14 классе МКТУ была ограничена такими товарами как «joaillerie, bijouterie de fantaisie, perles» (ювелирные украшения, бижутерия, жемчуг), т.е. товарами, относящимися к драгоценным камням и украшениям. Что касается заявленного обозначения, то его правовая охрана испрашивается только для товаров 14 класса МКТУ «часы наручные; часы электрические», относящиеся к хронометрическим приборам, основной функцией которых является определения времени в пределах суток.

Поскольку сопоставляемые товары отличаются по роду/виду, имеют разное назначение и потребителя, можно сделать вывод об отсутствии их однородности, а, следовательно, нет оснований для вывода о возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] в гражданском обороте при маркировке товаров 14 класса МКТУ.

Что касается товаров 18 класса МКТУ, то препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является противопоставленный знак [15] по международной регистрации №814244. Согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin>) данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров 18 класса МКТУ – «leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in this class); trunks and travelling bags; sports bags; umbrellas» (кожа и имитация кожи, товары, изготовленные из этих материалов (включенные в данный класс); чемоданы и дорожные сумки; спортивные сумки; зонты). Данные товары соотносятся как род/вид с товарами 18 класса МКТУ заявленного обозначения «бумажники; визитницы [картодержатели]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные;

кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кошельки, портмоне; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; наборы дорожные [кожгалантерея]; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели; папки для нот; покрывала [меха]; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские для документов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные», следовательно, являются однородными.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2012712518 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы наручные; часы электрические», указанных в материалах возражения от 24.09.2013.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012712518.