

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.03.2011, поданное ООО "Туристско-информационный центр города Казани", Республика Татарстан, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718327/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009718327/50 с приоритетом от 29.07.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ТРИ СТОЛИЦЫ РОССИИ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 25 и услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718327/50 только в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 25 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ» и «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ (свидетельства №364339 и №370305 с приоритетом от 30.03.2007).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.01.2011, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №364339 и №370305 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, в силу чего указанные товарные знаки не могут препятствовать предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2009718327/50.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718327/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №364339 и №370305.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (29.07.2009) поступления заявки №2009718327/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2009718327/50 (1) представляет собой словесное обозначение «ТРИ СТОЛИЦЫ РОССИИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки: «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ», свидетельство №364339 - (2) и «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА», свидетельство №370305 - (3) также представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения «ТРИ СТОЛИЦЫ РОССИИ» – «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА» следует признать сходными за счет вхождения в состав сравниваемых обозначений (1,2) тождественного элемента «РОССИИ» и фонетически сходных элементов «ТРИ» – «ТРЕТЬЯ», «СТОЛИЦЫ» – «СТОЛИЦА» в обозначениях (1,2,3).

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые обозначения также следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначения понятий, идей.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2,3) в отношении всех услуг 35, 39, 41, 42, 43 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009718327/50 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009718327/50 в отношении всех услуг 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 30.03.2011, изменить решение Роспатента от 27.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718327/50.