

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 17.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании *Sovmestnoe obchtchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa"*, Беларусь (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414.

Международная регистрация №1192414 знака «TRINITY» с конвенционным приоритетом от 19.06.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 04.10.2013 на имя заявителя – *Sovmestnoe obchtchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa"*, d. 30, Pobedy Street 230026 Grodno (BY) в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1192414 представляет собой словесное обозначение «TRINITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «*savons; huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; mousses de coiffage; shampooings; poudres pour bébés autres qu'à usage médical; huiles pour bébés autres qu'à usage médical; produits de toilette; préparations*

cosmétiques pour le bain; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes antisolaires à usage cosmétique; crèmes de bronzage; crèmes cosmétiques; crèmes anticellulite (à usage cosmétique; crèmes anti-vieillessement [à usage cosmétique], всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «services de vente au détail concernant les produits précités des classes 25; promotion des ventes des produits précités des classes 25 pour des tiers». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1192414 «TRINITY» является сходным до степени смешения со:

- словесным знаком «TRINITY» по международной регистрации №1063404, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Trinity Haircare AG, Bahnhofstrasse 6 CH-9100 Herisau (CH), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- комбинированным знаком « haircare » по международной регистрации №906980, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Trinity Haircare AG, Bahnhofstrasse 6 CH-9100 Herisau (CH), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- комбинированными товарными знаками «  ТРИНИТИ СПОРТ  » и «  TRINITY SPORT  » (свидетельства №210190, №210191 с приоритетом от 05.09.2001), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эллинг Спорт», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д.6, корп. 2, стр. 1, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.11.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель в возражении не оспаривает вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1192414 со знаками по международным регистрациям №906980, №1063404 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №210190, №210191, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1192414 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ: «chapellerie, à l'exception d'articles de chapellerie pour le sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; bodies (sous-vêtements); les produits tricotés; à l'exception des sports; bandeaux pour la tête (vêtements); écharpes; foulards, bas, collants, leggings pour femmes; bas, collants, leggings pour enfants».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1192414 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 03 класса МКТУ «préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits de parfumerie, dentifrices; déodorants [parfumerie]; préparations contre l'électricité statique à usage ménager; détartrants à usage domestique; détachants; substances et préparations de nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ou ceux à usage médical; préparations de nettoyage pour fers à repasser permettant un repassage fluide; préparations pour l'élimination de rouille; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; ongles postiches; pots-pourris odorants; sels de bain, autres qu'à usage médical; motifs décoratifs à usage cosmétique; crèmes pour le cuir», всех товаров 18 класса МКТУ, товаров 25 класса МКТУ «chapellerie, à l'exception d'articles de chapellerie pour le sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; bodies (sous-vêtements); les produits tricotés; à

l'exception des sports; bandeaux pour la tête (vêtements); écharpes; foulards, bas, collants, leggings pour femmes; bas, collants, leggings pour enfants» и услуг 35 класса МКТУ «services de vente au détail concernant les produits précités des classes 03, 18, 25; promotion des ventes des produits précités des classes 03, 18, 25 pour des tiers».

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «Эллинг Спорт», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д.6, корп. 2, стр. 1 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.06.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1192414 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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), 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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1192414 представляет собой словесное обозначение «TRINITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1192414 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 18 классов МКТУ и уточненных перечней товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1063404 [2] представляет собой словесное обозначение «TRINITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №906980 [3] представляет собой комбинированное обозначение



« haircare », состоящее из изобразительного элемента в виде трех пересекающихся колец, под которым расположен словесный элемент «TRINITY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «TRINITY» находится словесный элемент «haircare», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №210190 [4] представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «ТРИНИТИ СПОРТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым на прямоугольнике красного цвета расположены словесные элементы «TRINITY AUTOMOTIVE GROUP», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Справа и слева от словесных элементов находятся квадраты с размещенными в них геометрическими фигурами. Знак зарегистрирован в темно-синем, белом и красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №210191 [5] представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «TRINITY SPORT», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым на прямоугольнике красного цвета расположены словесные элементы «TRINITY AUTOMOTIVE GROUP», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Справа и слева от словесных элементов находятся квадраты с размещенными в

них геометрическими фигурами. Знак зарегистрирован в темно-синем, белом и красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1192414 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание, что заявитель в возражении не оспаривает вывод экспертизы о сходстве в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1192414 со знаками по международным регистрациям №906980, №1063404, противопоставленные знаки [2, 3], не рассматриваются коллегией, так как отсутствует предмет спора.

Учитывая изложенное выше, коллегия полагает, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414 может быть предоставлена в отношении части товаров 03 класса МКТУ, указанного в решении Роспатента от 20.08.2015.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [4, 5], однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (одежда), имеют одно назначение, круг потребителей. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках [4, 5] основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ТРИНИТИ СПОРТ/TRINITY SPORT», поскольку он выполнен крупно, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается потребителем. При этом именно словесный элемент «ТРИНИТИ/ TRINITY» несет основную индивидуализирующую нагрузку, так как слово «СПОРТ/SPORT» (в переводе с английского на русский язык означает – «спорт, спортивный», (см. <https://slovari.yandex.ru>)) обладает сниженной

различительной способностью в силу частого использования различными производителями товаров 25 класса МКТУ (например: <http://www.geliosport.com>, <http://billcee-sport.ru>, <http://rk-sport.ru> и т.д.).

Сравниваемые знаки являются фонетически и графически сходными [5] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, за счет наличия в них словесного элемента «TRINITI/ТРИНИТИ/TRINITY», включенного в состав сопоставляемых знаков в качестве «сильного» индивидуализирующего элемента, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 20.08.2015 вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором имя Общество с ограниченной ответственностью «Эллинг Спорт», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д.6, корп. 2, стр. 1- правообладатель противопоставленных товарных знаков [4, 5], выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1192414 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ: «chapellerie, à l'exception d'articles de chapellerie pour le sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; bodies (sous-vêtements); les produits tricotés; à l'exception des sports; bandeaux pour la tête (vêtements); écharpes; foulards, bas, collants, leggings pour femmes; bas, collants, leggings pour enfants». Письмо содержит условие о безотзывности.

Представленное согласие снимает препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что поскольку знаку по международной регистрации №1192414 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, то ему может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации в

отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «services de vente au détail concernant les produits précités des classes 03, 18, 25; promotion des ventes des produits précités des classes 03, 18, 25 pour des tiers».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2015, отменить решение Роспатента от 20.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192414 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits de parfumerie, dentifrices; déodorants [parfumerie]; préparations contre l'électricité statique à usage ménager; détartrants à usage domestique; détachants; substances et préparations de nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ou ceux à usage médical; préparations de nettoyage pour fers à repasser permettant un repassage fluide; préparations pour l'élimination de rouille; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; ongles postiches; pots-pourris odorants; sels de bain, autres qu'à usage médical; motifs décoratifs à usage cosmétique; crèmes pour le cuir», всех товаров 18 класса МКТУ, товаров 25 класса МКТУ: «chapellerie, à l'exception d'articles de chapellerie pour le sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; bodies (sous-vêtements); les produits tricotés; à l'exception des sports; bandeaux pour la tête (vêtements); écharpes; foulards, bas, collants, leggings pour femmes; bas, collants, leggings pour enfants» и услуг 35 класса МКТУ «services de vente au détail concernant les produits précités des classes 03, 18, 25; promotion des ventes des produits précités des classes 03, 18, 25 pour des tiers».