

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Триумф», (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731431, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016731431 было подано 25.08.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее изображение щита с буквой «Т» в центре и расположенное под ним слово «Трофей», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 14.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731431 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «ТРОФЕЙ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «ТРОФЕЙНЫЙ» по свидетельству №287499 [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.08.2017, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства.

В сопоставляемых словесных элементах «ТРОФЕЙНЫЙ» и «ТРОФЕЙ» разное количество звуков (9 и 6), слогов (3 и 2), отличается состав гласных, что обусловлено наличием окончания с буквой «ы». Особенно отчётливо фонетическое несходство проявляется при использовании противопоставляемых обозначений в различных падежах, что неизбежно в гражданском обороте. Отсутствует также сходство по графическому критерию. Заявляемое обозначение «ТРОФЕЙ» является комбинированным, с доминирующим изобразительным элементом в виде щита-эмблемы, а словесный элемент «ТРОФЕЙ» выполнен в оригинальной шрифтовой манере, соответствующей эмблеме. Что же касается противопоставляемого обозначения «ТРОФЕЙНЫЙ», то оно - словесное, выполнено стандартным шрифтом в кириллице и имеет большую длину.

Семантические различия сопоставляемых обозначений обусловлены тем, что это разные части речи. В заявляемом обозначении используется имя существительное «ТРОФЕЙ», а в противопоставляемом обозначении слово «ТРОФЕЙНЫЙ» является именем прилагательным. Соответственно, сопоставляемые обозначения порождают разные семантические ассоциативные связи, поскольку имя прилагательное всегда подразумевает наличие определяемого им имени существительного и отдельно самостоятельно не используется. То есть, у рядового потребителя всегда при восприятии товарного знака «ТРОФЕЙНЫЙ» будет возникать попутный вопрос «Что? Что является трофейным?». Заявитель также обращает внимание, что в состав заявленного обозначения помимо

слова «ТРОФЕЙ» входит изобразительный элемент, который по своему значению для восприятия обозначения потребителем в целом занимает существенное значение. Изобразительный элемент в заявленном обозначении занимает доминирующее положение, что в свою очередь влияет на общее восприятие и запоминание обозначения конечными потребителями.

Таким образом, по мнению, заявителя нельзя признать заявленное обозначение и противопоставленный знак сходными до степени смешения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.08.2016) поступления заявки №2016731431 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака по заявке №2016731431 заявлено комбинированное



обозначение , включающее стилизованное изображение щита с буквой «Т» в центре и расположенное под ним слово «Трофей», выполненное оригинальным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по роду (например, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги предприятий общественного питания), виду (например, гостиницы, кафе, рестораны, услуги баров), назначению, кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ТРОФЕЙНЫЙ» показал следующее.

Словесный элемент «ТРОФЕЙ» заявленного обозначения фонетически сходен со словесным товарным знаком «ТРОФЕЙНЫЙ», поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного словесного обозначения в другое, что является признаком фонетического сходства словесных обозначений. Их семантическое сходство обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак является прилагательным от слова «трофей», входящего в состав заявленного обозначения. В частности, согласно толковым словарям русского языка «Трофейный» - это «захваченный при победе над неприятелем; состоящий из воинских доспехов», «Трофей» - «то, что захвачено победителем; вещь как память о каком-либо событии (перен., разг.); живописный, скульптурный или лепной орнамент в виде воинских доспехов» (см., например, <https://dic.academic.ru>). Фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов и использование при их выполнении букв одного алфавита позволяет коллегии сделать вывод о сходстве входящего в состав заявленного обозначения слова «ТРОФЕЙ» и противопоставленного экспертизой словесного товарного знака «ТРОФЕЙНЫЙ». Известно, что словесные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях, так как они легче запоминаются и именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. Следовательно, установленное сходство указанных словесных элементов предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Имеющиеся графические отличия в знаках, обусловленные наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде щита с буквой «Т» (может восприниматься как иллюстрация трофея) не оказывают существенного влияния на степень их сходства, учитывая фонетическое и семантическое сходство доминирующих в обозначениях словесных элементов.

Таким образом, обозначение по заявке №2016731431 признано сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком [1], что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2017.