

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 03.02.2016 возражение Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740006, при этом установила следующее.

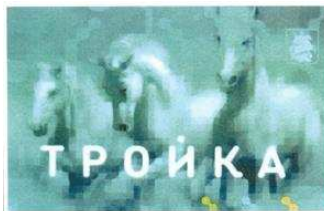


Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2013740006 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.11.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на одной строке слов «ТРОЙКА» и «БАНК», между которыми размещен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «D», размещенных на фоне прямоугольника. Регистрация товарного знака испрашивается в красном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 08.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее



на имя иных лиц товарным знаком [1] по свидетельству №529187 [1] в отношении однородных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ и товарными



знаками по свидетельству №430199 [2] и по свидетельству №430198 [3] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.



Также в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БАНК» является неохраняемым.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2016 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком [1] семантически из-за различия вложенных в них понятий и возникающих ассоциаций, поскольку в заявленном обозначении Тройка – это число 3, а в противопоставленном – тройка лошадей; фонетически – за счет разного количества слов, слогов и букв, визуально – благодаря разной графической проработке;

- также заявленное обозначение не может быть признано сходным с товарными знаками [2-3], поскольку наличие в сравниваемых обозначениях вторых слов «БАНК» и «ДИАЛОГ» и разных изобразительных элементов позволяет сделать вывод об их фонетическом, семантическом и визуальном несхождении, несмотря на наличие в них слова «ТРОЙКА»;

- указанные различия не позволят потребителю смешивать сравниваемые обозначения в гражданском обороте.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.11.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на способ их производства и сбыта.

К таким обозначениям согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из расположенных на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета слов «Тройка» и «Банк» и стилизованного изображения буквы D в квадратных скобках.

Слово «Банк» является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013740006 в заключении по результатам экспертизы указано его

несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров и услуг.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения тройки лошадей, на фоне которого расположено слово «ТРОЙКА», выполненное стандартным шрифтом. Указанный знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.



Товарный знак [2] представляет собой комбинированный товарный знак, изобразительная часть которого выполнена в виде сферической фигуры, с движущимся на ее фоне сочетанием перемещающихся треугольных элементов с разноцветными вставками, образующими пестрый калейдоскоп. Изображение сопровождается расположенное справа словесное обозначение «Тройка Диалог», выполненное рубленным шрифтом, слова которого выполнены буквами различной величины. Указанный знак зарегистрирован для услуг 35, 36 классов МКТУ в белом, сером, красном, синем, зеленом и черном цветовом сочетании.



Товарный знак [3] представляет собой комбинированный товарный знак, изобразительная часть которого выполнена в виде сферической

фигуры, с движущимся на ее фоне сочетанием перемещающихся треугольных элементов с разноцветными вставками, образующими пестрый калейдоскоп. Изображение сопровождается расположенное справа словесное обозначение «TROIKA DIALOG», выполненное рубленным шрифтом, слова которого выполнены буквами различной величины. Знак зарегистрирован для услуг 35, 36 классов МКТУ в белом, сером, красном, синем, зеленом и черном цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3], поскольку они ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Указанное обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «Тройка», доминирующего по смыслу и в пространстве и несущего основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях. Наличие в знаке [1] изображения тройки лошадей не исключает того, что в остальных сравниваемых обозначениях слово «Тройка» также может восприниматься в значении упряжки лошадей. Слова «Банк» и «Диалог/Dialog», входящие в состав заявленного обозначения и знаков [2-3] соответственно, являются слабыми элементами обозначений и не могут оказать существенного влияния на восприятие знаков потребителями. Использование в сравниваемых обозначениях стандартных шрифтовых решений сближает их визуально, несмотря на отличия их изобразительных элементов и использования при их выполнении разной цветовой гаммы.

Что касается однородности товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013740006 и для которых действуют товарные знаки [1-3], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем в возражении не оспаривалось.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ и несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2015.