

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2018, поданное РЭШНЛ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Остров Мэн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725676 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение **POKERSTARS CHAMPIONSHIP** по заявке №2016725676, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.12.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации №610943 с приоритетом от 10.11.1993, зарегистрированным ранее на имя иного лица, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CHAMPIONSHIP» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «CHAMPIONSHIP», входящий в состав заявленного обозначения может иметь несколько значений и переводится как «поборничество, защита, первенство, чемпионат, звание чемпиона», в виду чего, российский потребитель не может без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимать данный словесный элемент, как указывающий на вид, характеристики товара и сведения об изготовителе товара;

- общедоступные словари русского языка, например, в отношении слова чемпионат определяют его как «состязание на звание первого между всеми известными представителями к.-н. рода спорта». Иными словами чемпионат – это процесс установления определенных достижений, следовательно, словесный элемент «CHAMPIONSHIP» не может быть квалифицирован как описательный для заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ;

- в словарно-справочных изданиях отсутствует информация о наличии термина или видового/родового понятия, свойственного заявленным товарам, попадающих под понятие «CHAMPIONSHIP» с учетом его возможного перевода на русский язык;

- противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №610943 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения отличаются по числу словесных элементов, композиционному решению, расположению изобразительных элементов;

- словосочетание «POKERSTARS CHAMPIONSHIP» заявленного обозначения является фантазийным, а словесные элементы «quality jeans» (качественные джинсы), «made in Italy» (сделано в Италии), «OUTSIDER» (посторонний, любитель) противопоставленного знака имеют четко выраженную семантику;

- изобразительный элемент противопоставленного знака хоть и включает стилизованное изображение пики, но ее графическое исполнение является индивидуально отличным от изобразительного элемента заявленного обозначения;

- «пика» является достаточно часто употребляемым изобразительным элементом, выполняемом различным стилем, в том числе и на игральных картах. «Пика» не обладает

оригинальностью, функционально предназначена для украшения, а не для информирования потребителя о чем-либо;

- указанные отличия сравниваемых обозначений, в том числе, касающиеся всех изобразительных элементов и их композиционной организации, позволяет сделать вывод об отсутствии смешения сопоставляемых обозначений;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «CHAMPIONSHIP» как охраняемого, и в отношении услуг 41 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «CHAMPIONSHIP» как неохраняемого.

Кроме того, насколько известно заявителю, противопоставленное обозначение не используется на территории Российской Федерации. В связи с этим по поручению заявителя подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием (дело № СИП-202/2018). Исходя из вышеуказанного заявитель просит не выносить решения в отношении заявленного обозначения до завершения судебного разбирательства о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.07.2016) поступления заявки №2016725676 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной скрученной спирали, внутри которой расположено стилизованное изображение карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды. Рядом с изобразительным элементом находятся словесные элементы «POKERSTARS CHAMPIONSHIP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, где словесный элемент «CHAMPIONSHIP» выполнен более крупным жирным шрифтом по сравнению со словесным элементом «POKERSTARS». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обзор словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «CHAMPIONSHIP» переводится с английского языка как «первенство, чемпионат; борьба за первенство» (см. <https://translate.academic.ru>); «чемпионат» (см. <http://www.translate.ru/>).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «CHAMPIONSHIP» будет восприниматься как относящийся к «спорту», и, следовательно, в отношении заявленных товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ данный элемент может характеризовать указанные товары и услуги, как имеющие отношение к спорту, то есть являться указанием на их свойства, вид и назначение, в связи с чем словесный элемент «CHAMPIONSHIP» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак является комбинированным и представляет собой эмблему, в которую помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды и словесные элементы «QUALITY JEANS», «OUTSIDER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

При этом коллегия отмечает, что композиционное построение противопоставленного знака [1] выполнено таким образом, что изобразительный элемент расположен в центре, является доминирующим, а словесные элементы «QUALITY JEANS», «OUTSIDER» расположены по краям, выполнены более мелким размером по сравнению с изобразительным элементом и являются второстепенными.

Сравнительный анализ товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, в том числе одежда, обувь, головные уборы спортивные», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товаров «Vêtements» («одежда»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения сходных обозначений на рынке достаточно высока.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат практически тождественные изобразительные элементы в виде изображения карточной масти «пики», в центре которой находится изображение пятиконечной звезды.

Так, сравниваемые изобразительные элементы являются оригинальными и имеют: сходное композиционное построение и колористическое решение – оба элемента расположены в круге, в центральной части изобразительных элементов в виде «пик», выполненных в черном цвете, расположено изображение звезды белого цвета.

В целом наблюдается совпадение по внешней форме, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетанию цветов, то есть практически по всем признакам сходства.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом в целом и являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием (дело № СИП-202/2018), в связи с чем, заявитель просит не принимать решение по рассматриваемому возражению, и перенести рассмотрение возражения на более чем на три месяца, коллегия отмечает следующее.

Ожидание положительного результата рассмотрения в суде носит вероятностный характер, в связи с чем у коллегии нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства о переносе.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2018, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2017.