

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 02.02.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Проджект Менеджмент», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016730912 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016730912 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.08.2016 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «СПОРТ ПРОГНОЗ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «СПОРТ ПРОГНОЗ» в составе заявленного обозначения является неохраняемым, и заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 586529, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «СПОРТ ПРОГНОЗ» в составе заявленного обозначения является неохраняемым элементом, не способным индивидуализировать соответствующие услуги, как указывающий на их вид, ввиду чего он не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком, поэтому сравниваемые знаки не являются сходными друг с другом, так как производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением, разной внешней формой, разным характером исполнения и разным смысловым значением входящих в их состав изобразительных элементов, а также и разным цветовым и шрифтовым исполнением самих словесных элементов, не подлежащих сравнительному анализу по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.08.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 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; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «СПОРТ ПРОГНОЗ», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент, и занимает в знаке бóльшую часть пространства по горизонтали.

При этом следует отметить, что определенный характер исполнения словесного элемента «СПОРТ ПРОГНОЗ» и его соответствующее пространственное расположение в составе указанного комбинированного обозначения обуславливают вывод о том, что этот словесный элемент был помещен в знак, несомненно, в целях индивидуализации услуг заявителя, а вовсе не в качестве их описательной характеристики.

Коллегия не располагает какими-либо основаниями для вывода о наличии у данного словесного элемента, собственно, признаков описательности в отношении

приведенных в заявке конкретных услуг 41 и 43 классов МКТУ, представляющих собой услуги в сферах развлечений и общественного питания.

Так, данный словесный элемент, несмотря на его исполнение в две строки, воспринимается все же как единый элемент, поскольку составляющие его слова выполнены в одинаковой графической манере буквами одного и того же (русского) алфавита, а воспроизводимое им, с учетом этого обстоятельства, слово «СПОРТПРОГНОЗ» является известным потребителям сокращением от словосочетания «спортивный прогноз» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь сокращений русского языка» – <http://dic.academic.ru>). Прогноз – это предсказание о развитии и исходе каких-нибудь событий, явлений на основании имеющихся данных (см. там же – Толковый словарь Ушакова).

Следовательно, указанная лексическая единица означает, по своей семантике, какую-то аналитическую деятельность в сфере спорта, которой обычно занимаются спортивные специалисты, менеджеры или журналисты, прогнозирующие результаты каких-либо матчей, турниров и т.д., и, соответственно, никак не является указанием на определенный вид тех или иных конкретных услуг, приведенных в заявке, и никак не способна напрямую характеризовать их, то есть является для них именно фантазийным обозначением.

Вместе с тем, она вполне может порождать в отношении азартных игр и лотерей, предполагающих наличие желания у потребителей предвидеть тот или иной благоприятный для них результат, некоторые дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциация, которые, в отличие от прямых характеристик, отсутствующих в заявленном обозначении, определяют исключительно наличие у соответствующего словесного элемента необходимой различительной способности для таких услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого

обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания входящего в заявленное обозначение словесного элемента «СПОРТ ПРОГНОЗ», несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку, неохраняемым элементом, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, с учетом данного обстоятельства, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 586529 с приоритетом от 18.09.2014, представляющего собой

комбинированное обозначение , показал следующее.

Доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов словесный элемент «СПОРТПРОГНОЗ», который запоминается легче, чем изобразительные элементы, служащие для него лишь фоном и декоративным оформлением, то есть играющие в знаке второстепенную роль.

При этом, несмотря на то, что внутри буквы «О» помещено стилизованное изображение футбольного мяча и конечная буква является латинской буквой «Z», данный словесный элемент все же воспринимается исключительно как воспроизводящий упомянутую выше лексическую единицу «СПОРТПРОГНОЗ».

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («СПОРТ ПРОГНОЗ» – «СПОРТПРОГНОЗ»), поскольку они имеют одинаковое количество звуков и идентичный состав звуков («СПОРТПРОГНОЗ»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что словесный элемент в заявленном обозначении и большая часть шрифтовых единиц в противопоставленном товарном знаке выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, имеют одинаковое количество букв и идентичный состав

букв, за исключением лишь одной конечной буквы («З» – «Z»), не оказывающей решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом.

Кроме того, сопоставительный анализ и по семантическому критерию сходства обозначений показал, что их фонетически тождественные словесные элементы, выполненные посредством разных графических средств и приемов, как уже отмечалось выше, воспроизводят, очевидно, одну и ту же лексическую единицу русского языка – «СПОРТПРОГНОЗ» (сокращение от «спортивный прогноз»), что обуславливает вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, по внешней форме, характеру исполнения и смысловому значению изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих фонетически и семантически тождественных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация досуга; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования;

предоставление услуг игровых залов; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования для игр; развлечения гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы», приведенные в заявке, и услуги 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация досуга; организация лотерей; организация спортивных состязаний; программирование спортивных состязаний; развлечения гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по распространению билетов [развлечение]», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги в сфере развлечений), то есть они являются однородными.

Все услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», приведенные в заявке, и услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг, приведенных в заявке и в противопоставленной регистрации товарного знака, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 41 и 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 586529 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2017.