

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 возражение, поступившее 28.02.2017, поданное ООО «Компания Открытый спорт», Ленинградская обл., г.Тихвин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014743887, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «OPENSport» по заявке № 2014743887 с приоритетом от 24.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 28, 35, 37, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 15.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014743887 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «***opensport***» по свидетельству №474950 (1), зарегистрированным ранее на имя ООО «Вира» (Санкт-Петербург), в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «*OPENSPORT*» по свидетельству №414015 (2), зарегистрированным ранее на имя ООО «Открытый спорт» (Москва), в отношении однородных товаров и услуг 06, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1), являясь единственным учредителем ООО «Компания Открытый спорт», предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «OPENSPORT» по заявке №2014743887 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена частично на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016, в связи с чем есть все основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал вышеуказанного письма-согласия (3);
- выписка из ЕГРЮЛ (4);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016 (5).

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

С учетом даты (24.12.2014) поступления заявки №2014743887 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OPENSport», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 28, 35, 37, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «*opensport*», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «OPENSport» по заявке №2014743887 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. В этой связи коллегия, учитывая тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, приняла во внимание предоставленное правообладателем товарного знака (1) предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие и, следовательно, пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой  комбинированное обозначение «*opensport*», содержащее изобразительный элемент, под которым расположен словесный элемент «OPENSport», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

«Основным» элементом в противопоставленном знаке (2) является словесный элемент «OPENSport», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными, ввиду фонетического и

семантического тождества словесных элементов «OPENSPORT» и графического их сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) была досрочно прекращена частично, и ее действие сохранено, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «буквы и цифры [из обычных металлов], за исключением типографских, бюсты, вывески, изделия из бронзы художественные, изделия из обычных металлов художественные, изделия скобяные, кабины пляжные, лестницы приставные, ограждения защитные для деревьев, ограждения защитные для дорог, статуи из обычных металлов, статуэтки из обычных металлов», товаров 28 класса МКТУ «автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; боди-боард; ботинки с прикрепленными к ним коньками; вкладыши с краской для краскораспылителей; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; груши подвесные; дельтапланы; диски [игрушки]; домино [игра]; доски для серфинга; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дротики; змеи бумажные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры настольные; игры с кольцами; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; конструктор; коньки; коньки роликовые; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; маджонг [домино китайское]; мази лыжные; мачты для досок с парусом; мишени; мишени электронные; модели транспортных средств уменьшенные; мячи для игры; накладки для бортов

бильярдных столов; наколенники [элементы спортивной экипировки]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [элементы спортивной экипировки]; оружие фехтовальное; парaplаны; перчатки [аксессуары для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов; покрытия для опорных поверхностей лыж; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для разметки при игре в бильярд; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; рапиры для фехтования; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки [принадлежности спорта]; ролики для велотренажеров; самокаты [игрушки]; сани спортивные; сачки для бабочек; сетки спортивные; скребки для лыж; снаряды для метания; снаряжение альпинистское; снегоступы; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек, для гольфа; тобогганы; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; триктрак [игра]; трусы поддерживающие спортивные; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шахматы; шашки; щитки [спортивные принадлежности]; экраны камуфляжные [спортивные принадлежности]», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации профессиональные в области

бизнеса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; редактирование рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки; экспертиза деловая», услуг 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; парки аттракционов» (основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016).

Анализ однородности товаров и услуг 06, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 06 класса МКТУ «конструкции и сооружения металлические; конструкции передвижные металлические; изделия металлические: столбы, стойки, опоры стальные; настилы металлические; ограды металлические; ограждения решетчатые металлические; платформы сборные металлические; плитки металлические для настилов, полов; рамы, каркасы строительные металлические; установки для паркования велосипедов; фурнитура металлическая, установки для парковки велосипедов металлические» и товары 06 класса МКТУ «изделия скобяные, кабины пляжные, лестницы приставные, ограждения защитные для деревьев, ограждения защитные для дорог», указанные в перечне противопоставленного знака (2), являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (металлические товары не художественного назначения), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Заявленные товары 28 класса МКТУ и товары 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (для игр и спорта), следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей (широкий круг потребителей), каналы сбыта (магазины спортивных товаров).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; изучение рынка вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; представление вышеуказанных товаров 06 и 28 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов

вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров 06 и 28 классов; продвижение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов [для третьих лиц]; размещение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины; услуги розничной продажи товаров 06 и 28 классов с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 06 и 28 классов]» непосредственно связаны с продвижением товаров 06 и 28 классов МКТУ, которые как было указано выше, признаны однородными товарам противопоставленной регистрации (2), в этой связи их также следует признать однородными.

Следует указать, что заявленные услуги 35 класса МКТУ также однородны услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; редактирование рекламных текстов, исследования в области маркетинга», так как относятся к продвижению товаров различными способами.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; аренда спортивных площадок; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств» также связаны с товарами 06 и 28 классов МКТУ противопоставленного перечня, следовательно, являются однородными.

Также заявленные услуги 41 класса МКТУ однородны противопоставленным услугам 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов», поскольку соотносятся как общее и частное или являются сопутствующими.

При определении однородности коллегией была принята во внимание высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов. В связи с этим шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;

воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация спортивных состязаний; услуги образовательно-воспитательные» являются неоднородными услугам 41 класса противопоставленного знака (2), ввиду различного назначения, круга потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит оснований для учета противопоставленных товарных знаков (1) и (2) в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2014743887 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ и части услуг 41 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение в отношении указанных услуг, соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014743887.