

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 17.10.2016, поданное компанией LOTTO SPORT ITALIA S.p.A. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555027, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014718487 с приоритетом от 03.06.2014 зарегистрирован 03.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №555027 в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМС», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованной композиции в виде двух соединенных «галочек» и словесных элементов «PROFESSIONAL SPORT», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, красном, черном, желтом, фиолетовом, светло-сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №555027 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем изобразительного знака по международной регистрации №489769 с конвенционным приоритетом от 10.07.1984, зарегистрированного в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №555027 сильным элементом стоит признать именно изобразительный элемент, поскольку словесный элемент «PROFESSIONAL SPORT» исключен из правовой охраны;

- при сравнении изобразительного знака по международной регистрации №489769 и изобразительного элемента, входящего в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 555027, очевидно, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеют очень сходную внешнюю форму, наклон данных словесных элементов полностью совпадает, более того г-образные геометрические фигуры, образующие данные изобразительные элементы, расположены на плоскости таким образом, что между ними образуется четырехугольник;

- товары 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанные в перечне знака по международной регистрации № 489769 и товарного знака по свидетельству №555027, являются либо идентичными, либо однородными, поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение и функциональные особенности, предназначены для одного круга потребителей, имеют одни и те же каналы сбыта, то есть совместная встречаемость товаров в продаже присутствует, и существует риск введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров;

- основной сферой деятельности компании «ЛОТТО» лица, подавшего возражение, которая была основана в 1973 году, является производство спортивной одежды, обуви, головных уборов, сумок и различных сопутствующих аксессуаров. Компания «ЛОТТО» занимается активным продвижением и рекламой своей продукции по всему миру путем заключения спонсорских контрактов с известными

спортсменами и командами. В настоящее время продукция компании «ЛОТТО» продаётся более чем в 102 странах мира, в том числе и в Российской Федерации;

- несмотря на тот факт, что знак по международной регистрации №489769 зарегистрирован в черно-белом цвете, компания «ЛОТТО» использует данный товарный знак в различных цветах, в частности в красном, белом, синем, желтом, фиолетовом, светло-сером и других цветах;

- владелец оспариваемого товарного знака по свидетельству №555027 также занимается производством спортивной одежды, обуви, сумок и различных сопутствующих аксессуаров;

- несмотря на тот факт, что товарный знак по свидетельству №555027 зарегистрирован в цвете, Общество с ограниченной ответственностью «АМС» использует данный товарный знак также и в черно-белом цвете, следовательно, такое использование товарного знака по свидетельству №555027, усиливает его сходство со знаком по международной регистрации № 489769.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555027 недействительным в отношении всех товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака специализируется на производстве, оптовой и розничной продаже товаров для восточных единоборств;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №489769, поскольку сравниваемые знаки имеют существенные визуальные отличия, являются разными по стилистике исполнения, по цветовому решению;

- необходимо учитывать наличие словесного элемента в оспариваемом товарном знаке, так как он однозначно позволяет потребителю в сочетании с

изобразительным элементом выделить товарный знак и идентифицировать его принадлежность.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555027.

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

С учетом даты приоритета (03.06.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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. 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

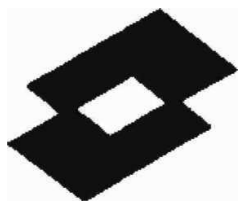
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,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

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованной композиции в виде двух «галочек», образующих стилизованную геометрическую фигуру и словесных элементов «PROFESSIONAL SPORT», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, красном, черном, желтом, фиолетовом, светло-сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №489769 является



изобразительным и представляет собой стилизованную композицию в виде двух геометрических фигур, образующих ромб. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 18, 25, 28 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №489769 относятся к одному виду товаров (изделиям

из кожи; одежде и обуви; спортивным товарам), имеют одно назначение и один круг потребителей, то есть являются однородными.

Однако анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные композиции в виде соединяющихся двух фигур.

Однако, данные изображения отличаются цветовым сочетанием, внешней формой.

Так, в оспариваемом товарном знаке изображение в виде двух «галочек» стилизовано под изображение двух пересекающихся мечей для восточных единоборств («кама» — вид холодного оружия, распространённый на Окинаве. Представляет собой короткое изогнутое лезвие, насаженное на короткую рукоять перпендикулярно ей, см. Интернет «Справочник по оружию тренировочному для единоборств»). Боковые линии фигур являются вогнутыми, и их пересечение образует стилизованный прямоугольник. Под графической композицией расположены словесные элементы «PROFESSIONAL SPORT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в ярком цветовом сочетании, а именно синем, красном, черном, желтом, фиолетовом, светло-сером.

Тогда, как противопоставленный знак по международной регистрации №489769 выполнен в черно-белом цветовом сочетании и содержит только один изобразительный элемент в виде стилизованной композиции двух геометрических фигур, которые имеют равные боковые стороны, а их пересечение образует ромб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, а противопоставленный знак представляет собой геометрическую композицию.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что правообладатель уже ввел в гражданский оборот продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, что подтверждено представленными документами и свидетельствует об узнаваемости продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №555027.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2016, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №555027 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555027.