


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 15.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТПЕСА», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735855, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017735855, поданной 31.08.2017, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», включающее словесные элементы «СПОРТПЕСА» и «РОССИЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита разного размера в две строки, и изобразительный элемент в форме круга, выполненного в левой части обозначения. Обозначение выполнено в белом, голубом, синем, темно-сером, сером и черном цветовом сочетании.

Роспатентом 19.11.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735855 в отношении всех заявленных товаров и услуг

16, 28, 35, 41 и 43 классов МКТУ, а также в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ (магнитные и оптические носители информации; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации, флэш-накопители USB; наушники; публикации электронные [загружаемые]; базы данных (программы для вычислительных машин); средства обучения аудиовизуальные; магниты декоративные; футляры для телефонных аппаратов; очки [оптика]; футляры для очков; бинокли; специальные сумки и чехлы для компьютеров, специальные сумки и чехлы для ноутбуков; специальные сумки и чехлы для CD/DVD дисков; футляры из кожи и кожзаменителей для мобильных телефонов и планшетных компьютеров; чехлы для мобильных телефонов и планшетных компьютеров; голограммы) с указанием словесного элемента «РОССИЯ» в качестве неохраняемого. В отношении иной части товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении всех услуг 36, 38, 42 и 45 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017735855 было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен сходный до степени смешения знак «**SPORTPESA**» по международной регистрации № 1339902 (конвенционный приоритет от 25.07.2016), принадлежащий Sportpesa Holdings Limited, Соединенное Королевство, правовая охрана которого действует в Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- после вынесения Роспатентом решения от правообладателя знака по международной регистрации № 1339902 заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2017735855 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ;

- во избежание введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) заявитель представил дополнительные материалы, подтверждающие

«родственные отношения» между заявителем и правообладателем противопоставленной международной регистрации: связь между этими организациями обусловлена одним составом директоров этих компаний.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017735855 в полном объеме (приведен первоначально заявленный перечень товаров и услуг).

К возражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письма-согласия от 24.01.2019 Sportpesa Holdings Limited, Соединенное Королевство, в котором владелец знака по международной регистрации № 1339902 не возражает против регистрации и использования на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2017735855, с переводом на русский язык;

(2) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;

(3) сведения из Торгового реестра о правообладателе знака по международной регистрации № 1339902, с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2017) поступления заявки № 2017735855 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила)

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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 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.


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 «  СПОРТПЕСА РОССИЯ » является комбинированным и включает словесные элементы «СПОРТПЕСА» и «РОССИЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, расположенные в две строки таким образом, что слово «РОССИЯ» выполнено значительно меньшим шрифтом. Слева от словесных элементов размещен избирательный элемент обозначения, имеющий форму круга. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, синий, темно-серый, серый, черный. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2017735855.

Решением Роспатента от 19.11.2018 отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735855 в отношении части товаров 09 класса МКТУ (*«прикладные программы для компьютеров и смартфонов; программное обеспечение для компьютеров для заключения пари, тотализатора, приема ставок и азартных игр; программы для компьютеров; программы компьютерные для залов игровых автоматов; загружаемые компьютерные игровые программы; загружаемые программы по компьютерной безопасности; компьютерные программы для управления документами»*), а также в отношении всех заявленных услуг 36, 38, 42 и 45 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «**SPORTPESA**» по международной регистрации № 1339902 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленные экспертизой сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг 09, 36, 38, 42 и 45 классов МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 19.11.2018.

Заявителем получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленной регистрации, в котором последний не возражает против регистрации в Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2017735855 в отношении всех заявленных товаров и услуг на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Как следует из материалов (2), представленных заявителем, правообладатель противопоставленной регистрации является одним из учредителей заявителя, то есть являются «родственными компаниями».

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, графический элемент заявленного обозначения акцентирует на себе внимание потребителей.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1339902 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 1339902 заявителем преодолено, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в полном объеме.

Что касается указания словесного элемента «РОССИЯ» в качестве неохраняемого, то данный вывод представляется обоснованным, поскольку данный словесный элемент называет государство, указывает на место происхождения товаров и услуг и/или их свойства, следовательно, характеризует заявленные товары и услуги, не обладает различительной способностью. Данный словесный элемент может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2019, изменить решение Роспатента от 19.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017735855.**