

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 от 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.04.2007, поданное ООО "Виктория" на решение экспертизы от 24.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005717466/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005717466/50 с приоритетом от 07.07.2005 является ООО "Виктория" г. Санкт-Петербург (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "товарный знак является комбинированным. Над изображением двух щитов, наложенных друг на друга, расположена буква "А". Поперек щитов идет белая с обводкой надпись "Athletic" (в русской транслитерации "Атлетик"), в переводе "атлетический". Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: серый, темно-серый, белый, красный. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Федеральным институтом промышленной собственности 24.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "Athletic" сходно до степени смешения по семантическому признаку со словесным товарным знаком "АТЛЕТ"

(свидетельство № 232770 приоритет от 19.06.2001), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является ООО "Торговый дом "МИР", г. Москва.

В возражении от 11.04.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Товарный знак "АТЛЕТ" по свидетельству № 232770 не препятствует регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом "Athletic" в отношении всего перечня услуг в связи с тем, что сравниваемые знаки не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг.

2. Противопоставленный товарный знак представляет собой слово "АТЛЕТ", выполненное в кириллице печатными заглавными буквами простым шрифтом. Заявленное обозначение представляет собой четкую композицию элементов. Изобразительная часть представлена наложенными друг на друга треугольниками различных оттенков серого цвета а также оригинального изображения буквы "А" красного цвета, исполненного в верхней части обозначения над треугольниками. Словесный элемент "Athletic" выполнен в латинице, оригинальным шрифтом поверх треугольников, воспринимаемых в качестве щитов. При этом словесный элемент "Athletic" не является доминирующим в обозначении в силу своего графического исполнения буквами белого цвета с черной прорисовкой. В связи с чем, сравниваемые обозначения различны по графическому фактору сходства.

3. Фонетические различия сравниваемых словесного элемента "Athletic" заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака

"АТЛЕТ" достигаются за счет ~~раного~~ произношения в силу того что словесный элемент "Athletic" представляет собой слово ~~ангийского~~ английского происхождения с соответствующим ~~прочтем~~ согласно правилам английского языка.

4. Семантические различия ~~сравниваемых~~ словесного элемента "Athletic" заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "АТЛЕТ" достигаются за счет ~~следующего~~. Слово "Athletic" представляет собой прилагательное "атлетический", имеющее один корень с существительным. При сравнении транскрипции слова "Athletic" – "Атлетик" и выявленного знака "АТЛЕТ" ~~налицо~~ большая семантическая разница, обусловленная тем фактором, что суффикс "-ик" в русском языке носит уменьшительно-ласкательный характер. Смысловое значение слова "АТЛЕТ" – "здоровяк, силач, богатырь". Уменьшительно-ласкательная форма этого существительного ~~отсутствует~~. На основании изложенного, ассоциации ~~сравниваемых~~ обозначений различны.

5. Однородность услуг 35 ~~класс~~ МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, ~~лицо~~, подавшее возражение, не оспаривает.

6. Заявленное обозначение длительно ~~используется~~ заявителем. В декабре 1997 года фирма получила международный сертификат ISO 9002, подтверждающий качество продукции. С 2001 года "Athletic" входит в состав "SATRA" – одну из самых авторитетных ~~организаций~~ по контролю над технологиями изготовления спортивной обуви.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом "Athletic" в качестве товарного знака в ~~тошении~~ отношении всего заявленного перечня услуг по заявке № 2005717466/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.07.2005) поступления заявки № 2005717466/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 ~~ст~~ 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (~~если~~ заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункт 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть вузовым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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 (См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ). В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию товарный знак является комбинированным. Словесный элемент представлен словом "Athletic", выполненным буквами белого цвета с черной окантовкой оригинальным шрифтом. Слово "Athletic" имеет соответствующее произношение в английском языке согласно транскрипции [?'θ'letik], при озвучивании которой сочетание букв "th" имеет определенный характерный выговор. Семантика слова "Athletic" в переводе с английского языка на русский язык "спортивный, атлетический сильный" (см. словари <http://www.multitrans.ru>, а также материалы возражения).

Изобразительная часть заявленного обозначения представлена совокупностью двух наложенных друг на друга треугольников серого цвета различного оттенка, стороны которых выполнены в виде кривых, и буквы "А", выполненной красным цветом с характерным оригинальным исполнением. Слово "Athletic" расположено поверх треугольников. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании "серый, темно-серый, белый, красный". Знак предназначен для маркировки услуг 35 класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Противопоставленный товарный знак является словесным и представляет собой слово "АТЛЕТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе для услуг 35 класса МКТУ.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки услуги 35 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне услугами 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия предоставления, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ словесного элемента "Athletic" (российским потребителем будет восприниматься как "АТЛЕТИК") заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "АТЛЕТ" по фонетическому фактору сходства показал их отличие, обусловленное отсутствием тождества звучания разным количеством слогов, звуков (словесный элемент заявленного обозначения – 8; противопоставленный знак – 5) и разной фонетической длиной.

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного знака по графическому фактору показал разный алфавит, буквами которого исполнены словесные элементы "Athletic" и "АТЛЕТ", различное общее зрительное впечатление, производимое обозначениями в целом. Так, в части, оно достигается за счет использования изобразительных элементов в виде треугольников и буквы "А" в заявленном обозначении в то время как противопоставленный знак лишен изобразительных составляющих. При этом следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов и словесного элемента "Athletic" и воспринимается потребителем с визуальной точки зрения как единое целое. Противопоставленный знак "АТЛЕТ" является словесным, не содержит

каких-либо изображений. Вышеизложенное обуславливает вывод о графическом различии сравниваемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения являются также различными на основании нижеследующего. Противопоставленный товарный знак представляет собой имя существительное "АТЛЕТ" со значением "здоровяк, силач, богатырь" и является образом определенного человека. Словесный элемент "Athletic" представляет собой прилагательное со значением "спортивный, сильный, атлетический" и является характеристикой. Таким образом, при сравнении обозначений "Athletic" и "АТЛЕТ" отсутствует подобие заложенных в них понятий. Кроме того, следует также отметить, что в английском языке имя существительное "АТЛЕТ" имеет написание "ATHLETE" (<http://lingvo.yandex.ru>), то есть качественно иное по отношению к слову "Athletic" в конечной его части.

Совокупность фонетического, графического и семантического анализов позволяет сделать вывод о различии в целом заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом "Athletic" и противопоставленного знака "АТЛЕТ".

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "Athletic" и противопоставленный знак "АТЛЕТ" не ассоциируются друг с другом в целом и способны выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг, что не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.04.2007, отменить решение экспертизы от 24.01.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания по заявке № 2005717466/50 для следующих услуг 35 класса МКТУ:**



В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (591) серый, темно-серый, белый, красный.
- (511) 35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на 2 л. в 1 экз.