

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 поступившее 28.11.2017 возражение Сноу Флейк Инвестментс Би.Ви., Нидерланды (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730839, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016730839 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.08.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



является комбинированным и состоит из слов «СТАВКИ», «STATUS» и «СПОРТ», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов и расположенных на трех строках, изобразительная часть обозначения представлена шестью переплетенными разноцветными кольцами, в каждое из которых вписано по одной букве слова «STATUS» того же цвета, что и кольцо.

Роспатентом 25.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет



комбинированным товарным знаком **СТАТУС** по свидетельству №168339 [1] в отношении однородных услуг и словесным обозначением «СТАТУС» по заявке №2015714905[2], заявленным на регистрацию на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Слова «СТАВКИ» и «СПОРТ» не обладают различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 28.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- если рассматривать фонетический признак сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение состоит из трех слов - СТАВКИ, STATUS, СПОРТ, противопоставленные знаки состоят из одного слова «СТАТУС», заявленное на регистрацию обозначение «СТАВ-КИ СТА-ТУС, СПОРТ» состоит из пяти слогов, 17 букв (звуков), при этом противопоставленные знаки «СТА-ТУС» состоят из двух слогов (число слогов определяются по числу гласных букв), 6 звуков (букв);

- фонетическое различие обусловлено и тем, что сравниваемые обозначения имеют разное количество звуков и букв (17 и 6), наличием разного состава согласных и гласных звуков, при этом следует особо отметить тот факт, что слова "СТАВКИ" и "СПОРТ" при произношении отчетливо слышатся, грамматическая конструкция более длинная, что придает принципиально иное звучание по сравнению со звучанием отдельного слова "СТАТУС", которое содержат противопоставленные знаки;

- слова "СТАВКИ" и "СПОРТ" в совокупности со словом "STATUS" воспринимаются потребителем как слоган компании;

- указанные факты придают знакам различное звучание, что делает их несходными между собой по фонетическому критерию сходства;

- заявленное обозначение, как указывалось выше, состоит из трех слов, каждый из которых имеет определенную семантику: слово СТАВКИ (мн. число от слова СТАВКА) - может означать: место, где находится главнокомандующий, который руководит военными действиями; в азартных играх - сумму денег, которую игрок вкладывает в игру и теряет, если проигрывает; величина заработной платы, оклад, процент от суммы кредита или налога, который необходимо выплатить, и т.д.; STATUS (транслитерация - СТАТУС) - перевод с английского языка статус, состояние, положение, звание; слово СПОРТ - физическая культура, физкультура, состязания в умении и мастерстве, в обыденной жизни занятие, связанное с соревнованием;

- словесный элемент «СТАТУС» противопоставленных знаков является лексической единицей русского языка, которая имеет определенное смысловое значение - правовое положение (совокупность прав и обязанностей) гражданина (Большой Энциклопедический словарь. 2000.);

- сравниваемые обозначения не имеют графического сходства, поскольку визуально отличаются друг от друга, в частности, за счет того, что в знаках использованы разные построения словесных элементов (в столбик три слова - одно слово), разные шрифтовые решения, за счет использования разных алфавитов, за счет разных графических элементов, а также за счет разного цветового решения. Такие различия создают разное зрительное впечатление при сравнении рассматриваемых знаков, сравниваемые обозначения имеют в своем составе отличающиеся изобразительные элементы, следовательно, сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и производят совершенно разное визуальное восприятие;

- учитывая фонетическое, семантическое и графическое различие сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, и у потребителя не может возникнуть мнения о том, что эти знаки принадлежат одному лицу, если в гражданском обороте услуги будут маркированы этими знаками;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований» не являются однородными услугами 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных знаков, а именно «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, издательская деятельность»;

- услуги букмекеров (заключение с клиентом пари на исход какого-либо события) нельзя отнести ни к одной услуге противопоставленных знаков. Это самостоятельная услуга, которая скорее однородна услугам лотерей, а не перечисленным услугам противопоставленных знаков;

- неоднородность услуг связана еще и с тем фактом, что экспертиза не может до конца определиться, к какому классу отнести услуги букмекерских контор. В одних регистрациях указывается 41 класс МКТУ (см., например, №№ 607690, 564430, 564431, 421530, 344076 и т.д.), в других - 36 класс МКТУ (см, например, св. №№ 628226, 600943, 592804, 593684, 564957 и т.д.);

- заявитель согласен с тем, словесные элементы «СТАВКИ» и «СПОРТ» являются неохраноспособными элементами, так как указывают на назначение заявленных услуг.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (22.08.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  состоит из расположенных на трех строках словесных элементов «СТАВКИ», «STATUS», «СПОРТ», при этом каждая буква слова «STATUS» расположена внутри цветного круга, а круги переплетены между собой.

Государственная регистрация по заявке №2016730839 испрашивается для услуг 41 класса МКТУ - «услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований».

Слова «СТАВКИ», «СПОРТ», входящие в состав заявленного обозначения, не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение

заявленных услуг, что подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730839 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками в отношении однородных услуг.



Товарный знак **СТАТУС** [1] представляет собой слово «СТАТУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника и овала. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в том числе для услуг 41 класса МКТУ – воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, издательская деятельность.

Товарный знак [2] представляет собой слово «СТАТУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35, 38, 41, 43-45 классов МКТУ, в том числе для услуг 41 класса МКТУ - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «STATUS», который, в отличие от неохраямых словесных элементов «СТАВКИ» и «СПОРТ», несет в знаке основную индивидуализирующую нагрузку, являясь сильным элементом обозначения. Указанный словесный элемент фонетически сходен со словесным элементом «СТАТУС» противопоставленных знаков, что обусловлено одинаковым количеством слогов, близким составом звуков и их

расположением в обозначениях, их семантическое сходство обусловлено совпадением смысловых значений в разных языках. В комбинированных обозначениях, каковыми являются заявленное обозначение и товарный знак [1], именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается, и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. В связи с указанным имеющиеся графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию знаков и их восприятие потребителем.

Таким образом, сходство сильных элементов сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства позволяет признать обозначения сходными до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований, в отношении которых испрашивается государственная регистрация, представляют собой услуги букмекерских контор, которые, являются игорными заведениями, занимающимися приемом ставок. Букмекер оценивает вероятность того или иного исхода события и на каждый из возможных исходов выставляет коэффициент — числовое значение, на которое умножается ставка в случае успеха. Таким образом, указанные услуги следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения», для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг одному производителю и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2017.