

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 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 09.06.2006, поданное господином Анти Калле, Эстония, на решение экспертизы от 13.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания по заявке №2004701905/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2004701905/50 с приоритетом от 03.02.2004 подана господином Анти Калле, Эстония. В настоящее время в связи с уступкой права на заявку (уведомление ФИПС от 05.07.2006) заявителем является: Спортлэнд Интернешнл Груп АС, Эстония (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве знака обслуживания заявлено изобретенное слово «СПОРТЛАНД», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом в кириллице заглавными буквами. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности (далее - ФИПС) вынесено решение от 13.01.2006 об отказе в регистрации знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «СПОРТЛАНД» сходно до степени смешения (фонетически) с ранее зарегистрированными на имя других лиц комбинированными товарными знаками со словесными элементами «SPORTLAND» и «СпортЛэнд» по свидетельствам,

соответственно, №217646 [1] с приоритетом от 13.02.2001, для однородных услуг 35, 39, и 41 классов МКТУ и №202235 [2] с приоритетом от 15.12.1999, для однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.06.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его тем, что заявленное словесное обозначение «СПОРТЛАНД» не сходно до степени смешения со словесными элементами «SPORTLAND» и «СпортЛэнд» противопоставленных комбинированных товарных знаков [1], [2] по следующим причинам:

- противопоставленный товарный знак [1] отличается от заявленного обозначения тем, что он является комбинированным и цветным, а словесный элемент «SPORTLAND» фонетически, семантически и графически не сходен с заявленным обозначением «СПОРТЛАНД», поскольку выполнен оригинальным латинским шрифтом, представляет собой изобретенное слово и при общем восприятии производит совершенно иное впечатление;
- противопоставленный товарный знак [2] отличается от заявленного обозначения тем, что он является комбинированным и цветным, а словесный элемент «СпортЛэнд» фонетически не тождествен заявленному обозначению «СПОРТЛАНД», не сходен с ним графически и семантически, поскольку выполнен оригинальным шрифтом, представляет собой изобретенное слово и при общем восприятии производит совершенно иное впечатление;
- услуги 35, 39 и 41 классов МКТУ, указанные в перечне, не однородны услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки [1] и [2], поскольку основным направлением деятельности заявителя является не производство товаров, а создание так называемой франчайзинговой системы, включающей реализацию спортивных товаров различными способами;

- регистрация ФИПСом товарных знаков «СПОРТЛЕНД» и «SPORTLAND» на имя заявителя для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе, услуги оптовой и розничной торговли; услуги магазинов оптовой и розничной торговли, включая организацию систем франчайзинга», по

свидетельствам №297038 [3] и №298496 [4], соответственно, является подтверждением того, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] в отношении однородных услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для всех услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2004) поступления заявки №2004701905/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 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 или охранямыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 подпунктом 14.4.2.2 пункта 14.4.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) вышеуказанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) вышеуказанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. Согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2004701905/50 представляет собой слово «СПОРТЛАНД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, не имеющее смыслового значения. Обозначение исполнено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и включает в свой состав изобразительный и словесный элементы. Расположенный в верхней части обозначения изобразительный элемент представляет собой эллипс, внутри которого помещено стилизованное изображение карты мира. Под данным изображением помещен словесный элемент «SPORTLAND», выполненный заглавными буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом. Знак исполнен в белом, синем, красном цветовых сочетаниях. Правовая охрана знаку предоставления в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде зеленого круга с маленьkim белым кружочком вверху слева и словесного элемента «СпортЛэнд»,

выполненного буквами русского алфавита оригинальным шрифтом желтого цвета с красной окантовкой. Знак зарегистрирован в белом, зеленом, красном, желтом цветовых сочетаниях, в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ противопоставленных экспертизой товарных знаков [1] и [2] показал, что словесные элементы «SPORTLAND» и «СпортЛэнд» в знаках занимают доминирующее положение, поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя. Кроме того, по сравнению с изобразительными элементами они обладают наибольшими средствами для индивидуализации (например, звуковая реклама).

При сопоставительном анализе словесных элементов рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] установлено, что они являются фонетически сходными за счет тождества звучания начальных частей слов («СПОРТ» / «SPORT» / «СПОРТ») и сходства звучания их конечных частей («ЛАНД» / «LAND» / «ЛЭНД»). Причем сходство звучания конечных частей определяется совпадением звучания всех входящих в данную часть согласных букв.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо иностранного или русского языка, в связи с чем могут рассматриваться как фантазийные и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует. Фантазийность обозначений обуславливает превалирование фонетического критерия сходства.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых обозначений, заключающиеся в использовании несовпадающих шрифтов и алфавитов, буквами которых написаны словесные элементы, а также в наличии изобразительных элементов, выполненных в различных цветовых сочетаниях в знаках, не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] и [2].

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли, организация систем франчайзинга»; услуг 39 класса МКТУ «заказ и доставка товаров, заказ товаров по почте, доставка товаров, заказанных по почте, заказ товаров по каталогам, доставка товаров, заказанных по каталогам, заказ товаров через Интернет, доставка товаров, заказанных через Интернет, услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]»; услуг 41 класса МКТУ «воспитание, воспитание физическое; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; клубы и центры здоровья, спортивные клубы, фитнес-клубы; предоставление спортивного оборудования, прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]».

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; агентства по коммерческой информации; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловых операций», услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; служба курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников; перевозки; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств [за исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах]; туристические экскурсии; упаковка товаров; хранение товаров; экскурсии туристические; экспедирование грузов; экспедиторские услуги»; услуг 41 класса МКТУ «воспитание; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; облучивание клубов здоровья; обучение; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация соревнований учебных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] представлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; агентства по импорту-экспорту, сбыт товара через посредников, помочь по управлению

коммерческими или промышленными операциями, реклама, радио- и телевизионная реклама, публикация, распространение, выпуск и почтовая рассылка рекламных материалов, текстов, объявлений; прокат площадей для размещений рекламы; оформление витрин, расклейка и размещение объявлений, афиш, организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей»; услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация отдыха, представлений [шоу]; услуги эстрадных артистов и конферансье; мюзик-холлы; игры азартные, бильярд; представление оборудования и обслуживание казино; клубы [культурно-просветительные]; организация спектаклей [услуги импресарио]; монтаж магнитных лент с видеозаписью; услуги студий записи; производство видеофильмов; прокат видеофильмов, звукозаписей, аудиооборудования; организация и проведение развлекательных соревнований, конкурсов, конкурсы красоты; презентации; дискотеки; организация и хронометраж спортивных состязаний»; услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами; рестораны, в том числе самообслуживания; кафе, закусочные; обслуживание баров, обедов, свадеб, юбилеев; организация встреч по интересам; реализация товаров».

Анализ перечней заявленных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ являются однородными по виду, назначению, кругу потребителей с услугами 39 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [1], поскольку они относятся к услугам по заказу и доставке товаров (по почте, через Интернет, посредством курьеров и т.д.).

Услуги 41 класса МКТУ, перечисленные в перечне по заявке №2004701905/50, однородны услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2], т.к. они относятся к одному роду (виду) (услуги развлекательные, спортивные, обучающие), имеют одно назначение, круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли», приведенные в перечне по заявке

№2004701905/50 также являются однородными услугам «сбыт товара через посредников; снабжение продовольственными товарами; реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован знак [2], поскольку данные услуги относятся к одному и тому же виду, оказываемых услуг, т.е. услуг по сбыту, продаже продукции.

Что касается услуги 35 класса МКТУ «организация систем франчайзинга», содержащейся в перечне заявки №2004701905/50, то выявлено следующее. Термин «франчайзинг» эквивалентен термину «коммерческая концессия». По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в т.ч. право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ст. 1027 ГК РФ) ([www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)).

Таким образом, услуга «организация систем франчайзинга» представляет собой один из способов продвижения товаров с использованием таких

инструментов как деловая репутация, фирменное наименование, коммерческий опыт и т.д.

Очевидно, что вышеуказанное свидетельствует о том, что услуга 35 класса МКТУ «организация систем франчайзинга» является разновидностью такой услуги как «сбыт товара через посредников» [2], а такая услуга как «реклама, радио- и телевизионная реклама» [2] является сопутствующей услугой для розничной торговли, поскольку имеет назначение привлечь внимание неопределенного круга лиц к товарам.

В силу указанного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются сходными в отношении однородных услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Представленные заявителем сведения о ранее зарегистрированных на его имя товарных знаков [3] и [4], включающих в свой состав словесные элементы «СПОРТЛЕНД» и «SPORTLAND» (приоритет от 28.08.2003 и 19.02.2004, соответственно), для услуг 35 класса МКТУ, в том числе «организация систем франчайзинга», которые были признаны экспертизой как неоднородные услугам 35 класса МКТУ, указанным в противопоставленных знаках [1, 2], не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

На основании вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 13.01.2006.**