

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., №4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 06.06.2005 на решение экспертизы о в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «СПОРТ ЭКСПРЕСС», поданное Закрытым акционерным обществом «СПОРТ-ЭКСПРЕСС», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Заявителем подана заявка № 2003724674/50 с приоритетом от 15.12.2003 на регистрацию обозначения «СПОРТ ЭКСПРЕСС» в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 25, 28, 32 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словосочетание «СПОРТ ЭКСПРЕСС», которое воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя. Обозначение выполнено в две строки и характеризуется волнообразным расположением букв черного цвета в словесном элементе «СПОРТ», при том, что второй словесный элемент «ЭКСПРЕСС» написан белыми буквами на фоне черной волнообразной линии.

Экспертиза приняла решение от 24.05.2005 о регистрации заявленного обозначения «СПОРТ ЭКСПРЕСС» только для товаров 16 и всех заявленных услуг.

Основанием для частичного отказа в регистрации заявленного обозначения послужило наличие ранее зарегистрированных на имя других лиц товарных знаков, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и 32 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В результате проведения автоматизированного поиска экспертизой выявлены следующие товарные знаки:

- товарные знаки со словесным элементом «СПОРТ» и «SPORT», зарегистрированные за №№ 224798, 219388, 219387, 205719, 160123, 140630 с приоритетом от 20.09.2000, от 20.09.2000, от 20.09.2000, от 13.09.1999, от 12.04.1996, от 30.09.1994, соответственно, на имя «КАНАДА ДРАЙ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД» Таунпаркс Индастриал Эстейт, Ати, Каунтри Килдаре, Ирландия, для однородных товаров 32 класса МКТУ [1];

словесный товарный знак «EXPRESS», зарегистрированный за № 118434 с приоритетом от 24.12.1990 на имя «Экспресско Инк., корпорация штата Делавэр», США, для однородных товаров 25 класса МКТУ [2].

Кроме того, экспертизой установлено, что словесный элемент «СПОРТ» для заявленных товаров 25 и 28 классов МКТУ является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3. Правил, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и символизирует область деятельности, к которой относятся заявленные товары.

Словесный элемент «ЭКСПРЕСС» не обладает различительной способностью вследствие частого его использования различными производителями для маркировки товаров и услуг. Будучи первой частью сложных слов со значением «моментальный, срочный», словесный элемент «ЭКСПРЕСС»¹ указывает на свойства заявленных товаров и услуг. Таким образом, словесный элемент «ЭКСПРЕСС» согласно пункту 1 статьи 6 Закона и пунктов 2.3.1. и 2.3.2. Правил признан неохраноспособным для товаров 28 и 32 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2005, поданном заявителем, выражено несогласие с вышеуказанным решением экспертизы.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесная составляющая заявленного обозначения представляет собой единое словосочетание, которое воспроизводит известное на ¹ Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (электронная версия).

территории Российской Федерации название ежедневной газеты и ранее зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков №№ 234054, 276382, 283718, м.р. № 807098. Слово «ЭКСПРЕСС» в составе заявленного обозначения по своему исполнению идентично аналогичной части ранее зарегистрированных знаков. В связи с этим, практически полностью отсутствует вероятность того, что потребитель будет воспринимать части заявленного обозначения по отдельности и может смешать их с ранее зарегистрированными товарными знаками «СПОРТ», «SPORT», «EXPRESS»;

- при наличии широко известного товарного знака «Спорт-Экспресс» заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как расширение деятельности известной компании, предпринимающей попытки популяризировать свою деятельность. В настоящее время многие организации с рекламной целью выпускают футбольки, энергетические напитки, сувенирную продукцию. При этом они заинтересованы в ее защите от подделок путем регистрации товарного знака. В этой связи вывод экспертизы об однозначности ассоциации заявленного обозначения с назначением товаров 25 и 28 классов МКТУ необоснован.

С учетом изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.05.2005 и о регистрации заявленного обозначения «СПОРТ ЭКСПРЕСС» в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о регистрации товарного знака № 234054;
- сертификат МБ ВОИС по международной заявке № 807098;
- уведомление о территориальном расширении на Великобританию;
- свидетельство о регистрации товарного знака № 276382;
- свидетельство о регистрации товарного знака № 283718;
- свидетельство о регистрации товарного знака № 279128;
- газета «Спорт-Экспресс» от 04.04.2006;
- заглавная страница сайта extreme.sport-express.ru;
- заглавная страница сайта sport-express.ru.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 2003724674/50 на регистрацию комбинированного товарного знака «СПОРТ ЭКСПРЕСС» (15.12.2003) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанные Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение.

Пунктом 2.3.1 Правил разъясняется, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие комбинированного характера.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.2.3. Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

Согласно пункту 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Положения пунктов 2.8.1 и 2.8.2 Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение является комбинированным, оно выполнено в две строки и характеризуется волнообразным расположением букв черного цвета в словесном элементе «СПОРТ», при том, что второй словесный элемент «ЭКСПРЕСС» написан белыми буквами на фоне черной волнообразной линии.

Сочетание слов «СПОРТ» и «ЭКСПРЕСС» не образует словосочетания, имеющего иное семантическое значение, отличное от значения отдельных входящих в него элементов.

Первый входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПОРТ» для заявленных товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», и товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» является описательным, указывающим на назначение товаров, и, следовательно, он не может быть признан охранным способным на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3. Правил.

Другой словесный элемент «ЭКСПРЕСС» имеет значение «моментальный, срочный», и, соответственно, указывает на свойства товаров, в связи с чем вывод экспертизы о его неохранным способности в отношении товаров 28 и 32 классов МКТУ является правомерным и обоснованным.

Приведенные в решении экспертизы ссылки на ранее зарегистрированные на имя других лиц товарные знаки со словесными элементами «СПОРТ», «SPORT», «EXPRESS» [1], [2] проанализированы Палатой по патентным спорам. Следует констатировать фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «СПОРТ» и «СПОРТ»/«SPORT», «ЭКСПРЕСС» и «EXPRESS», что на основании пункта 14.4.2. Правил является основанием для вывода о сходстве обозначений до степени смешения.

Товары 32 класса, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1], являются однородными товарами того же класса в перечне заявки

№ 2003724674/50. Аналогичный вывод следует из анализа товаров 25 класса в перечне противопоставленного знака [2] и заявленных товаров 25 класса.

Соответственно, оспариваемое решение экспертизы от 24.05.2005 вынесено в полном соответствии с действующим законодательством в области охраны товарных знаков.

Доводы возражения об известности издаваемой заявителем газеты «Спорт-Экспресс» и принадлежащих заявителю товарных знаков, включающих указанный словесный элемент, не могут быть приняты во внимание. Ни один из принадлежащих заявителю знаков не был в установленном Законом порядке признан общеизвестным.

Фактическая известность, которую приобрело словосочетание «Спорт-Экспресс» для товара 16 класса МКТУ «газеты» не является основанием для преодоления объективно существующих легальных препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2005, оставить в силе решение экспертизы от 24.05.2005.