

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.07.2010, поданное ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407560, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009707580/50 с приоритетом от 10.04.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.04.2010 за №407560 на имя Закрытого акционерного общества «Суп Фабрик», Москва, в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации в Роспатенте 09.08.2010 договора №РД0068186 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, правообладателем оспариваемого товарного знака стало ООО «Футбольный клуб «Торпедо-ЗИЛ», Москва.

Товарный знак по свидетельству №407560 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной буквы «Т».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №407560 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 6(2,3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 305107 [1], 185212 [2], 156939 [3] и общеизвестным товарным знаком №71 [4], ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении отмечено, что сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками установлено на основании визуального сходства, которое также отражено в судебных решениях, приложенных к возражению.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, не имеющего отношения к глубокой спортивной истории футбольного клуба, основанного еще в 1930 году, вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 407560 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия выдержек исторической книги Ю.Степаненко «Эдуард Стрельцов», б/д на 5л. [5];
- копия выдержек из книги «Торпедо Москва 1998» б/д на 3л.[6];
- протокол осмотра вещественного доказательства на 13л.[7];
- копии рекламных материалов и статей из СМИ на 25л.[8];
- копии решения и постановления Арбитражных судов на 13л.[9];
- выдержки из ЕГРЮЛ о правообладателе оспариваемого товарного знака на 3л.[10];
- выписка из регламента всероссийских соревнований по футболу среди команд любительских клубов первого и второго дивизионов на 2010 на 2л. [11].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 01.07.2010, по его просьбе заседание коллегии по рассмотрению данного возражения неоднократно переносилось, однако отзыв по мотивам возражения представлен не был и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.11.2010, правообладатель не принял.

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

С учетом даты приоритета (10.04.2009) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 407560 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003, в части, не противоречащей Кодексу (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в разных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №407560 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной буквы «Т».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №305107 также представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной буквы «Т».

Знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №185212 представляет собой изобразительное обозначение, включающее стилизованную букву «Т», расположенную на фоне футбольного мяча, при этом вся композиция вписана в окружность. Контур буквы «Т» обведен чередующимися черными и белыми полосами. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №156939 является тождественным с общеизвестным товарным знаком [4] и представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной буквы «Т», заключенной в кольцо, толщина которого соответствует толщине буквы «Т». Регистрация товарного знака [3] действует, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ. Противопоставленный товарный знак [4] признан общеизвестным с 10.02.2004 в отношении услуг 41 класса МКТУ - организация спортивных мероприятий, организация спортивных состязаний.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками сходства, изложенными в пункте (14.4.2.3) Правил, сравниваемые изобразительные знаки характеризуются сходством близким к тождеству внешней формы буквы «Т», занимающей доминирующее положение в композиции сравниваемых знаков, совпадением стилизованного характера изображения буквы «Т», использованием одинаковой черно-белой цветовой гаммы. Следует отметить, что включение в противопоставленные товарные знаки [3] и [4] кольца, в котором расположена буква «Т», не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление, поскольку внимание

потребителя акцентируется именно на букве «Т», занимающей, как отмечено выше, доминирующее положение в сравниваемых знаках.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Однородность товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, обусловлена совпадением этих товаров и услуг по виду и роду.

Следует также отметить, что правовая охрана общеизвестного товарного знака [4] распространяется на товары 25 класса МКТУ, неоднородные с услугами, в отношении которых он признан общеизвестным, поскольку использование другим лицом сходного с ним оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака, ущемляя его законные интересы.

Указанное подтверждено представленными судебными решениями [9].

Так, в решении Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2010 по делу №А40-1157289/09-15-724 по иску лица, подавшего возражение, к правообладателю, отмечено, что «в результате незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, исключительные права на которые принадлежат истцу, причиняется ущерб в виде недополученных доходов из-за введения потребителя в заблуждение.»

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №407560 противоречит требованиям пункта 6(2,3) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В отношении доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг следует отметить следующее. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [5] – [8], из которых следует что обозначение «Т» использовалось футбольным клубом «Торпедо Москва» задолго до даты образования (14.03.2005) юридического лица – правообладателя оспариваемого товарного знака [10], в силу чего в сознании потребителей и болельщиков этот знак ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение.

В силу указанного регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, не имеющего отношения к истории футбольного клуба «Торпедо», способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, что противоречит требованиям пункта 3(1) Кодекса.

Указанное также нашло свое подтверждение в представленных судебных решениях [9].

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 407560 недействительным полностью.