

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287295, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2010, поданное Общественной организацией «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2005 за №287295 по заявке №2003725212/50 с приоритетом от 19.12.2003 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Футбольный клуб «Локомотив - Московской железной дороги», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №287295 представляет собой словесное обозначение «FC LOKOMOTIV (MOSCOW)», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение «MOSCOW» находится в скобках. Словесный элемент «ЛОКОМОТИВ» выполнен более крупным шрифтом по отношению к иным словесным элементам.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием элементов «FC», (MOSCOW) в качестве неохраняемых.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 09.02.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287295, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и

пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- единственный охраняемый элемент оспариваемого товарного знака «ЛОКОМОТИВ» является фонетически и семантически тождественным общеизвестному товарному знаку «Локомотив», который принадлежит лицу, подавшему возражение;
- дата, с которой обозначение «Локомотив» признано общеизвестным, является более ранней, чем приоритет оспариваемого товарного знака;
- услуги 41 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного знаков однородны;
- регистрация оспариваемого товарного знака создает опасность введения потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287295 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Распечатки регистраций товарных знаков на 36 л.[1];
2. Копия решения Роспатента о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации от 28.01.2009 на 6 л.[2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.05.2010, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки ФГУП «Футбольный клуб «Локомотив - Московской железной дороги» имеют очень высокую рыночную стоимость;

- аннулирование оспариваемого товарного знака нанесет материальный ущерб государству.

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

В связи с тем, что противопоставленный общеизвестный товарный знак №79 был признан таковым решением Роспатента от 28.01.2009 на основании статьи 1508 Кодекса, реализация прав владельцем данного общеизвестного знака могла быть осуществлена только после указанной даты. Следовательно, при рассмотрении настоящего возражения необходимо учитывать требования пункта 4 статьи 1512 Кодекса, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса.

С учетом даты (19.12.2003) поступления заявки №2003725212/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), упомянутый 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis Парижской конвенции Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком,

который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №287295 представляет собой словесное обозначение «FC LOKOMOTIV (MOSCOW)», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «MOSCOW» находится в скобках. Словесный элемент «ЛОКОМОТИВ» выполнен более крупным шрифтом по отношению к иным словесным элементам.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием элементов «FC», (MOSCOW) в качестве неохраняемых.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ. Приоритет товарного знака - 19.12.2003.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №79 представляет собой словесное обозначение «Локомотив», выполненное стандартным шрифтом с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ. Дата, с которой товарный знак признан общеизвестным - 31.12.1997.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного общеизвестного товарного знака показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесный элемент "ЛОКОМОТИВ/Локомотив", что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

В отношении однородности услуг следует отметить, что услуги 41 класса МКТУ общеизвестного товарного знака («воспитание физическое, обучение спорту, организация спортивных состязаний») и часть услуг 41 класса МКТУ

оспариваемого товарного знака («воспитание, организация спортивных и культурно просветительных предприятий мероприятий, аренда теннисных кортов, воспитание в дошкольных учреждениях, воспитание физическое, обучение гимнастике, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация спортивных состязаний, организация спортивных состязаний, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, программирования спортивных состязаний, прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств), спортивные лагеря (стажировка), услуги образовательно-воспитательные») идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный общеизвестный товарный знак являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В отношении предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №287295 для остальных приведенных в перечне товаров и услуг 01-45 классов МКТУ следует указать следующее.

Согласно представленному решению Роспатента [2] о признании противопоставленного обозначения «Локомотив» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя Общественной организацией «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», данное лицо в течение многих лет оказывает услуги 41 класса МКТУ, связанные со спортивной деятельностью.

Следует отметить, что спортивные общества и команды имеют свою символику, которая используется для продвижения сувенирной и рекламной продукции.

Следовательно, выпуск товаров и оказание услуг, маркированных обозначением, имеющим очень высокую степень сходства с общеизвестным товарным знаком, порождает у потребителя представление о принадлежности

этих товаров и услуг обладателю исключительного права на общеизвестный товарный знак.

При этом необходимо учитывать, что общеизвестный товарный знак в силу своего статуса обладает повышенной информативностью для широкого круга потребителей в части индивидуализации товаров и услуг его владельца.

Возможность смешения потребителем товаров и услуг, маркированных сравнимаемыми знаками, усиливается за счет присутствия в оспариваемом товарном знаке неохраняемых элементов «FC» (футбольный клуб) и «MOSCOW» (Москва), используемых в наименовании выступающего в Российской футбольной Премьер-лиге футбольного клуба «Локомотив» (Москва), обладающего правом на использование противопоставленного общеизвестного товарного знака №79 на основании лицензионного договора с лицом, подавшим возражение.

Данный вывод полностью согласуется с требованиями статьи 6 bis Парижской конвенции, согласно которым Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №287295 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, является обоснованным.

Довод правообладателя о высокой рыночной стоимости оспариваемого товарного знака не имеет отношения к критериям охраноспособности товарного знака, проанализированным выше, в связи с чем не может опровергать изложенных в решении выводов.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.02.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287295 недействительным полностью.**