

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 27.01.2020, поданное компанией «Wilson Sporting Goods Co.», США, г. Чикаго (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.03.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1382889 в отношении товаров 28 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1382889, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.08.2017 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 25.08.2017, испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1382889 представляет собой словесное обозначение «**LOUISVILLE**».

Роспатентом 25.03.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1382889, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 20.08.2018), согласно которому знак по

международной регистрации № 1382889 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы экспертизы сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1382889 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком:

LOUISVILLE SLUGGER по свидетельству № 552233, приоритет от 11.09.2015 [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «Уилсон Спортинг Гудс Ко.», 1 Пруденшиал Плаза, 130 Ист Рэндольф Стрит, Суит 600, Чикаго, Иллинойс 60601, США;

- знак по международной регистрации № 1382889 [1] не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой название географического объекта в США – город Луисвилл, характеризующее место изготовления товаров;

- знак по международной регистрации № 1382889 [1] способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявитель находится в другом городе, что не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.03.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в международную регистрацию № 1382889 [1] внесены изменения в части адреса заявителя. Предоставление правовой охраны знаку [1] не будет противоречить требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] является одно и то же лицо;

- отечественные потребители, не владеющие английским языком, будут воспринимать знак [1] в качестве фантазийного обозначения, не вызывающего представлений о каких-либо характеристиках заявленных товаров или об их изготовителе;

- другая категория потребителей сможет установить, что знак [1] действительно является названием города в США, но не одного, а нескольких, расположенных в разных штатах (Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Иллинойс, Огайо);

- местонахождением заявителя является США. Главный офис заявителя расположен в Чикаго. Многие компании имеют разную структуру размещения своих подразделений: административные и производственные мощности располагаются отдельно друг от друга. В связи с чем, какие-либо ложные представления относительно производителя товаров отсутствуют;
- заявителю принадлежит исключительное право на знак [2], в котором элемент «LOUISVILLE» признан охраняемым;
- бренд **LOUISVILLE SLUGGER** имеет более, чем столетнюю историю, хорошо известен и является культовым в США. Он является синонимом слова бейсбол, одной из наиболее популярных и старейших игр в США;
- знак [1] воспринимается как еще один товарный знак заявителя из линейки товаров, для индивидуализации которых используется бренд **LOUISVILLE SLUGGER** ;
- в настоящее время под товарным знаком **LOUISVILLE SLUGGER** заявитель производит не только товары для бейсбола, но и широкий ассортимент других товаров для спорта.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приведены сведения о публикациях знаков [1] и [2] (www1.fips.ru; www.wipo.int) – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.08.2017) знака по международной регистрации № 1382889 [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1382889 [1] представляет собой словесное обозначение «**LOUISVILLE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления знаку [1] в решении Роспатента указан товарный знак: **LOUISVILLE SLUGGER** по свидетельству № 552233, приоритет от 11.09.2015 [2], правовая охрана которому была предоставлена на имя: «Уилсон Спортинг Гудс Ко.», 1 Пруденшиал Плаза, 130 Ист Рэндольф Стрит, Суит 600, Чикаго, Иллинойс 60601, США.

Внесение изменений в юридический адрес заявителя знака [1] позволяет коллегии снять противопоставленный знак [2] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. В связи с чем, основания для применения требований, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, у коллегии отсутствуют.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в решении Роспатента знак [1] воспроизводит обозначение «LOUISVILLE», которое в переводе с английского языка на русский язык представляет собой географическое название: Луисвилл, самый большой город в американском штате Кентукки. Он считается 17-м или 27-м по количеству населения в США в зависимости от способа подсчета (см. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Заявитель не отрицает перевод на русский язык обозначения «LOUISVILLE» в качестве города в американском штате Кентукки. Вместе с тем, заявитель утверждает, что «LOUISVILLE» представляет собой название городов в США, расположенных в разных штатах: Миссисипи, Теннесси, Иллинойс, Огайо. Вместе с тем, наиболее известным и многочисленным является название города Луисвилл в американском штате Кентукки. В связи с чем, знак [1] способен однозначно, без домысливания вызывать представление именно с городом в штате Кентукки, а не каким иным.

Таким образом, смысл знака [1] «LOUISVILLE» очевиден и не требует домысливания: географическое название, самый большой город в американском штате Кентукки.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой товаров/услуг.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности знака [1] на территории Российской Федерации, представлено не было.

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.03.2019 в части несоответствия знака [1] в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, знак [1] представляет собой географическое название города в штате Кентукки. Вместе с тем, заявитель по указанной заявке находится в городе Чикаго. Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что предоставление правовой охраны знаку [1] на имя заявителя на территории Российской Федерации вызовет в сознании потребителя неправильное представление относительно изготовителя (его места нахождения) товаров 28 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Довод заявителя о разной структуре размещения подразделений (административные и производственные мощности располагаются отдельно друг от друга) не подтвержден документально.

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.03.2019 в части несоответствия знака [1] в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в части известности в США товарного знака [2] не приводят к иным выводам коллегии. Товарный знак [2], помимо словесного элемента «LOUISVILLE», включает словесный элемент «SLUGGER», который влияет на его восприятие и запоминание в целом. Регистрация товарного знака [2] не способствует преодолению мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны знака [1] на территории Российской Федерации, предусмотренных требованиями пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2019.