

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 14.01.2013, поданное ЗАО «Спортивный Легион», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.10.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712087, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011712087 с приоритетом от 20.04.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СпортЛегион /SportLegion», выполненные в две строки шрифтом, близким к стандартному, заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов синего и красного цветов.

Решение Роспатента от 16.10.2012 о государственной регистрации товарного знака «СпортЛегион /SportLegion» по заявке №2011712087 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СпортЛегион /SportLegion» сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «Legion» (свидетельство №405577), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- «Legion» (свидетельство №178591), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- «Легион - Legion» (свидетельство №153381), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ [3].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

В возражении от 14.01.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках совпадает только одна часть обозначения «Legion», поскольку противопоставленные знаки состоят только из этого слова, поэтому очевидно, что фонетическое и графическое различие сопоставляемых обозначений определяется разным количеством совпадающих частей и графическим решением написания словесных элементов;
- смысловое различие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков также очевидно, поскольку присутствие в заявленном обозначении слова «Спорт» придает всему обозначению фантазийный характер и формирует его новое смысловое значение, не связанное с Древним Римом или военной тематикой;
- заявитель полагает, что часть товаров 25 класса МКТУ (галстуки, галстуки-банты с широкими концами; каблуки; набойки для обуви; подвязки; подошвы; подтяжки; пояса-кошельки; приспособления, препятствующие скольжению обуви; союзки для обуви; стельки; части обуви носочные; шипы для бутсов) не являются однородными с товарами 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) противопоставленного товарного знака по свидетельству №153381;

- заявленное обозначения используется для маркировки товаров заявителя с 1997 года, поэтому хорошо известно потребителю.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены уставные документы, каталог продукции, информация с Интернет-сайта заявителя.

В дополнение к возражению заявитель предоставил оригиналы писем о согласии правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №405577[1] и №153381[3] на регистрацию товарного знака «СпортЛегион /SportLegion» по заявке №2011712087 в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, заявитель скорректировал перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: *одежда, обувь, головные уборы; банданы (платки); босоножки; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; ботинки; ботильоны; боты; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши (с застежками); гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманчики; кашне; кеды; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны (одежда); комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; кроссовки; куртки; куртки рыбацкие; лифы; майки с короткими рукавами; меха (одежда); муфты (одежда); муфты для ног; накидки меховые; наушники (одежда); носки; обувь кожаная; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь детская; обувь женская; обувь мужская; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки (одежда); пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы (головные уборы); подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса (одежда);*

*пояса-кошельки; пуловеры рубашки; сабо (обувь); сандалии; сапоги; сапоги резиновые; сари; свитера; сланцы; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; фартуки (одежда); унты; халаты; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние; одежда для мотоциклистов; топы; болеро; джемпер; кофта; толстовка; обувь для сноубордистов.*

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.04.2011) поступления заявки №2011712087 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СпортЛегион /SportLegion», выполненные в две строки шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами русского и латинского алфавитов с первыми заглавными буквами С/S и Л/L, при этом слова Спорт /Sport и Легион /Legion выделены с помощью синего и красного цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №405577 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LEGION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в белом, черном и красном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №178591 [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LEGION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита желтого цвета на фоне черного прямоугольника, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, расположенной справа от словесного элемента. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №153381 [3] представляет собой словесное обозначение «ЛЕГИОН-LEGION», состоящее из двух слов, соединенных дефисом, выполненных в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Поскольку заявителем представлены письма, содержащее согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] и [3] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения «СпортЛегион /SportLegion» по заявке №2011712087 в отношении заявленных в перечне товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, то, учитывая отсутствие тождества знаков, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма. В силу указанного товарные знаки [1] и [3] более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] обусловлено фонетическим вхождением в него слова «LEGION». Присутствие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] фонетически и семантически тождественных слов «LEGION/ЛЕГИОН», выделенных в заявленном обозначении с помощью цвета и заглавных букв «L/Л», определяет возможность возникновения в сознании потребителя сходных ассоциаций при восприятии сравниваемых обозначений.

Часть услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров (для третьих лиц); агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям; оптовая и розничная торговля), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011712087, являются однородными с услугами 35 класса МКТУ (агентства по коммерческой информации; аукционная продажа; информация о деловой активности), в отношении которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак [2], так как относится к одной родовой группе услуг, связанных с реализацией товаров конечному потребителю, и информационно-справочными услугами, т.е. имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2], поскольку, несмотря на отдельные визуальные отличия, вызывает с ним сходные ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 14.01.2013, изменить решение Роспатента от 16.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712087.**