

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 22.01.2010, поданное компанией «ЮНИОН ДЕ АССОСИАСЬОН ЁРОПИНЕ ДЁ ФУТБОЛЬ (УЕФА)», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №373906, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007732867/50 с приоритетом от 24.10.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2009 за №373906 в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БЕТСИТИ», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BETCITY», помещенного в ореоле из звезд. Знак исполнен в синем и белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.01.2010 выражено мнение о том, что данная регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) на дату приоритета оспариваемого товарного знака охранялся в Российской Федерации знак лица, подавшего возражение (по международной регистрации №922673), состоящий из стилизованного изображения мяча, выполненного из пятиконечных звезд, соединенных вершинами;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен со знаком по международной регистрации №922673, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу сходства изобразительных элементов, на которых акцентируется внимание и которые идентичны по форме, имеют один и тот же вид и характер изображения (стилизованный) и одно и то же смысловое значение (представляют собой стилизованное изображение мяча);
- 3) сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 и 41 классов МКТУ;
- 4) оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, так как способен породить у потребителя представление о связи правообладателя данного товарного знака с лицом, подавшим возражение (УЕФА), что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

К возражению приложены распечатки сведений о знаке лица, подавшего возражение (по международной регистрации №922673), и об оспариваемом товарном знаке – на 14 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.08.2010, лицом, подавшим возражение, представлены также сведения из Интернета (на 31 л.) о принадлежности ему символа в виде стилизованного изображения мяча, выполненного из пятиконечных звезд, соединенных

вершинами («звездного мяча»), являющегося широко известным символом (эмблемой) Лиги чемпионов УЕФА.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на него отзыв от 05.04.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак не является сходным со знаком лица, подавшего возражение, поскольку доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает словесный элемент «BETCITY», выполненный оригинальным шрифтом и совпадающий с фирменным наименованием правообладателя;
- 2) сравниваемые изобразительные элементы не сходны, так как они различаются внешней формой (фоном оспариваемого товарного знака является квадрат, а противопоставленный знак представляет собой объемное стилизованное изображение мяча), симметрией (у оспариваемого товарного знака симметрия изобразительного элемента образована относительно словесного элемента, занимающего центральное положение, а у противопоставленного знака звезды не образуют симметрии), видом и характером изображений (натуралистическое изображение квадрата и стилизованное изображение ореола звезд в оспариваемом товарном знаке – изображение противопоставленного знака целиком стилизованное), смысловым значением (у оспариваемого товарного знака – указание на фирменное наименование правообладателя, а у противопоставленного знака – изображение мяча), а также размером и цветом звезд и цветом их фона;
- 3) ввиду того, что изображения звезд и сфер часто используются в товарных знаках, они потеряли свою различительную способность;
- 4) ввиду отсутствия сходства оспариваемого товарного знака со знаком лица, подавшего возражение, он не способен вызвать

- ложное представление о производителе услуг, несоответствующее действительности;
- 5) товарный знак «BETCITY» до даты его приоритета уже использовался в рекламе услуг правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2010, был представлен также отзыв правообладателя, подписанный его представителем по доверенности Петровым В.А. Доводы данного отзыва повторяют вышеприведенные доводы отзыва правообладателя от 05.04.2010.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.08.2010, был представлен отзыв правообладателя от 10.08.2010, подписанный его представителем по доверенности патентным поверенным Рыбиной Н.А. В данном отзыве отмечено, в частности, что изображение пятиконечной звезды часто используется на спортивных снарядах для обозначения их качественных характеристик, в символике различных спортивных организаций (клубов), в религиозной символике и в сфере развлечений, и ввиду своей «слабости» (в результате частого использования) оно не способно нести информацию о производителе услуг. Указано также, что УЕФА и правообладатель ведут деятельность в различных сферах: интересы УЕФА находятся исключительно в области футбола, а правообладатель занимается в основном букмекерской деятельностью. Остальные доводы этого отзыва повторяют доводы отзыва правообладателя от 05.04.2010, приведенные выше.

К отзыву правообладателя от 10.08.2010 приложены изображения спортивных снарядов и эмблем спортивных клубов, распечатки сведений из Интернета и копии страниц из книг, копии учредительных документов и копия

лицензии правообладателя, письмо ассоциации букмекеров, фотографии вывески правообладателя, договор с актами об исполнении – на 32 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.10.2007) правовая база для оценки его охраниспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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 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. 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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение мяча, выполненное из пятиконечных звезд, соединенных вершинами, и словесный

элемент «BETCITY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанные элементы исполнены белым цветом и размещены на квадрате синего цвета.

Следует отметить, что изобразительный элемент в виде изображений звезд, образующих в силу занимаемого ими положения и их изогнутой формы стилизованное (с эффектом объемности) изображение мяча, занимает большую часть пространства в оспариваемом товарном знаке. Расположение словесного элемента (строго в пределах границ данного изобразительного элемента) и характер его шрифтового исполнения (шрифтовые единицы исполнены так, что придают этому словесному элементу эффект изогнутости) обуславливают то, что при восприятии в целом данной (с эффектом объемности) композиции стилизованное изображение мяча акцентирует на себе внимание не менее, чем словесный элемент, занимающий в знаке центральное положение. В свою очередь, изображение квадрата синего цвета играет второстепенную, подчиненную роль в знаке, поскольку служит только фоном для вышеуказанных изобразительного и словесного элементов, несущих в знаке индивидуализирующую нагрузку.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен знак лица, подавшего возражение, по международной регистрации №922673 (с конвенционным приоритетом от 12.09.2006), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения мяча, выполненного из пятиконечных звезд черного цвета, соединенных вершинами.

Следует отметить, что стилизованное (с эффектом объемности) изображение мяча в данном знаке также образуют изображения звезд, занимая в нем соответствующие положения и имея соответствующую изогнутую форму.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и вышеуказанного противопоставленного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак содержат в своем составе акцентирующие на себе внимание сходные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения мяча, выполненного из пятиконечных звезд, соединенных вершинами.

Сходство данных изобразительных элементов обуславливается их внешней формой (изображения пятиконечных звезд имеют изогнутую форму и сходное расположение одних по отношению к другим), видом и характером изображений (стилизованные, образованные совокупностью нескольких повторяющихся графических элементов – изображений звезд) и смысловым значением (воспринимаются в целом как изображение мяча).

Принимая во внимание то, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака сведен с противопоставленным изобразительным знаком, и при этом в силу своей оригинальности и занимаемого положения он важен для осуществления товарным знаком его индивидуализирующей функции, коллегия признала оспариваемый знак, несмотря на наличие в нем словесного элемента, в целом сходным с противопоставленным знаком.

Исполнение сравниваемых знаков в разных цветовых сочетаниях, количество и размер изображенных звезд не имеют решающего значения при восприятии этих знаков в целом.

Доводы правообладателя о том, что ввиду частого использования в различных сферах деятельности и, в том числе, в товарных знаках изображения звезд (пятиконечной звезды) потеряли свою различительную способность, не убедительны, так как в исследуемом случае они выступают в качестве

элементов, композиционно составляющих определенный более сложный изобразительный элемент – стилизованное изображение мяча.

Изложенное обуславливает то, что сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия, в силу сходства изобразительных элементов.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве данных знаков.

Услуги 36 класса МКТУ «взыскание арендной платы; информация финансовая; клиринг; операции банковские через Интернет; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов», в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги в области финансов), то есть являются однородными.

Все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (услуги по организации спортивных мероприятий; услуги, связанные с игорным бизнесом; услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий; услуги в области образования; услуги по прокату и предоставлению оборудования; услуги редакционно-издательские; услуги информационные), то есть являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, услуги 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений», в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36

класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, не являются однородными. Перечень услуг противопоставленной международной регистрации не содержит в себе услуг, связанных с операциями с недвижимостью.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №373906 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне услуг данной регистрации товарного знака, за исключением услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений».

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак до даты его приоритета уже использовался в рекламе услуг правообладателя, то следует отметить, что данное обстоятельство не может опровергнуть вывод о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, кроме того, оспаривается в возражении и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

Положения пункта 3 статьи 6 Закона не связывают оценку способности обозначения ввести потребителя в заблуждение с оценкой сходства товарных знаков в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона. Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение может определяться через ассоциации, которые они вызывают у потребителя.

Изобразительный элемент, входящий в состав оспариваемого товарного знака, в виде стилизованного изображения мяча, выполненного из пятиконечных звезд, соединенных вершинами («звездного мяча»), широко известен потребителю, как символ (эмблема) Лиги чемпионов УЕФА, принадлежащий лицу, подавшему возражение (УЕФА), что предопределяет

возможность введения в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что использование правообладателем при оказании услуг оспариваемого товарного знака способно породить в сознании потребителя ложное представление о производителе этих услуг, в частности, о связи правообладателя с международной спортивной организацией УЕФА, что не соответствует действительности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

Доводы правообладателя о том, что он занимается деятельностью иной, чем УЕФА, а именно, букмекерской деятельностью, и, следовательно, у них нет конфликта интересов, неубедительны, так как организации, занимающиеся такой деятельностью (букмекерские конторы), как правило, принимают у потребителей ставки, в том числе и на результаты футбольных состязаний, проводимых УЕФА, то есть в рассматриваемом случае вероятен конфликт интересов правообладателя и УЕФА по поводу соответствующего изобразительного элемента, индивидуализирующего оказываемые услуги.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то, что в соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 10.08.2010 правообладателем было представлено особое мнение от 11.08.2010.

В особом мнении правообладателем выражено мнение, что вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных услуг не является обоснованным, так как к возражению не было приложено заключение по результатам опроса потребителей о сходстве этих знаков.

В связи с указанным необходимо отметить то, что вывод о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг является результатом сравнительного анализа, проведенного коллегией Палаты по патентным спорам, на основе критериев сходства обозначений, определенных вышеуказанной нормативной базой, поэтому отсутствие или наличие результатов опроса потребителей по данному вопросу не может повлиять на этот вывод коллегии.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы отзывов правообладателя от 05.04.2010, 09.04.2010 и 10.08.2010, исследованные на заседании коллегии и проанализированные выше.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.01.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №373906 недействительным полностью.**