

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2010, поданное компанией НБА Пропертиз, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729116/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008729116/50 с приоритетом от 10.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения щита, внутри которого, на фоне контрастно выполненной части мяча, расположено слово «ОКС», выполненное оригинальным шрифтом, за щитом изображены две горизонтальные полосы, сужающиеся к концам, над щитом расположено слово «THUNDER», выполненное оригинальным шрифтом по дуге буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 17.06.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 18 и части товаров 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

всех товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ и другой части товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «THUNDER» по международной регистрации №581844, правовая охрана которому на территории Российской Федерации ранее предоставлена другому лицу в отношении однородных товаров 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №581844 имеет фонетические, визуальные и семантические различия с заявленным обозначением, обусловленные различной длиной фонетического ряда при различном звучании конечных частей сравниваемых элементов, различным зрительным впечатлением, производимом на потребителя сравниваемыми знаками, и различным смысловым значением словесных элементов «THUNDER» и «THUNDER OKC»;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 25, 28, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены электронные переводы из словаря LINGVO слов THUNDER и Oklahoma City и копия письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2010, заявителем представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия.

Вместе с тем, принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, коллегия Палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю, что представленный документ, подтверждающий согласие правообладателя

противопоставленного знака на регистрацию в Российской Федерации заявленного обозначения в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, не устраняет вероятность смешения этих знаков в результате их использования, что может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2011, заявителем не были предоставлены убедительные доказательства того, что вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена и не вызовет негативные последствия для потребителя. Однако устно заявителем был отмечен тот факт, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №581844 предоставлена только в отношении части товаров 28 класса МКТУ (гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения), в силу чего отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729116/50 в отношении товаров 16, 25, части товаров 28 и услуг 41 класса МКТУ нельзя признать обоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (10.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 к качеству 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) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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 соответствии с пунктом 3 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 либо 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения щита, внутри которого, на фоне контрастно выполненной части мяча, расположено слово «ОКС», выполненное оригинальным шрифтом, за щитом изображены две горизонтальные полосы, сужающиеся к концам, над щитом расположено слово «THUNDER», выполненное оригинальным шрифтом по дуге буквами латинского алфавита. Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «THUNDER», поскольку он выполнен более крупным шрифтом и в наиболее удобном для восприятия потребителем месте, занимающем половину общей площади обозначения.

Словесный элемент «THUNDER» представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как гром, грохот, гул, шум.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 581844 представляет собой словесное обозначение «THUNDER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №581844 предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «THUNDER».

Наличие дополнительного словесного элемента «ОКС» и изобразительных элементов в заявленном обозначении, определяющих его визуальное различие с

противопоставленным знаком, не влияет на общий вывод о сходстве знаков, поскольку основная индивидуализирующая функция приходится именно на их доминирующие элементы.

Однородность части товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2008729116/50, с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №581844, обусловлена принадлежностью этих товаров к одному роду, виду (гимнастические и спортивные товары, елочные украшения), а также их одинаковым назначением и кругом потребителей, что в возражении не оспаривается.

В отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ следует отметить, что, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении этих товаров знаку по международной регистрации № 581844 не предоставлена, этот знак не может выступать в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров и услуг.

На основании изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленным знаком, несмотря на отдельные отличия, сходно с ним до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 28 класса МКТУ и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака «THUNDER ОКС» по заявке №2008729116/50 в отношении другой части товаров 28 и всех товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

Поскольку степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «THUNDER», достаточно

высока, представленное заявителем письмо с согласием правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, не устраняет вероятность смешения этих знаков, что может привести к введению потребителя в заблуждение. Никаких документов, опровергающих данный вывод, заявителем не представлено, в силу чего вышеуказанное письмо не может быть принято во внимание в качестве аргумента для снятия противопоставления.

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

**удовлетворить возражение от 16.09.2010, изменить решение Роспатента от 17.06.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008729116/50.**