

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 18.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704543 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016704543 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.02.2016 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPORTLAND», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.04.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 25 и услуг 38, 39, 41 и части услуг 43, 44 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с

товарными знаками по свидетельствам №№ 217646 () и



202235 («Спортивные звезды»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2017. В возражении указано на неправомерность оспариваемого решения Роспатента, однако в нем не приведены какие-либо доводы в обоснование данного утверждения. Вместе с тем, корреспонденцией, поступившей 08.11.2017, заявитель указал на факт отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 217646 в пользу заявителя.

На основании данного обстоятельства заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.02.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «SPORTLAND». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.02.2016 испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак **SPORTLAND** по свидетельству № 217646 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, так как на основании договора, зарегистрированного 26.06.2017 под № РД0226265, об отчуждении исключительного права на этот товарный знак его правообладателем стал, собственно, заявитель.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202235 с приоритетом от 15.12.1999 представляет собой комбинированное

обозначение  , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «СпортЛэнд», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего словесного элемента. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 202235 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («SPORTLAND» – «СпортЛэнд»), поскольку совпадают их составы звуков.

При этом заявленное обозначение «SPORTLAND» является сложным словом, образованным из двух простых лексических единиц английского языка – «SPORT» (в переводе на русский язык означает «спорт») и «LAND» (в переводе на русский язык означает «земля» или «страна»), весьма известных российским потребителям, так как слово «SPORT» практически созвучно его переводу на русский язык («спорт») и является его транслитерацией, а от слова «LAND» происходит в русском языке фонема «-ландия», встречающаяся в названиях многих стран мира, их регионов или иных географических объектов (например, Голландия, Ирландия, Шотландия, Гренландия, Лапландия и др.).

В силу данного обстоятельства заявленное обозначение в целом будет восприниматься российскими потребителями, скорее всего, в значении «спортивная земля» или «спортивная страна», а доминирующий в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «СпортЛэнд» представляет собой его английскую транскрипцию буквами русского алфавита, что позволяет прийти к выводу о наличии у сравниваемых обозначений подобия заложенных в них идей и понятий, порождающих у российских потребителей одинаковые ассоциативно-смысловые образы.

Вместе с тем, в сравниваемых знаках обнаруживаются очевидные отличия по графическому критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению и по отсутствию или наличию изобразительного элемента, но они играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков, фонетически и семантически сходных в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на

основе которых и установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202235, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке услуги 41 класса МКТУ «организация выставок культурного и просветительного назначения» и услуги 41 класса МКТУ «клубы [культурно-просветительные]», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202235, относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги по организации культурно-просветительной работы), имеют одинаковое (культурно-просветительное) назначение и один и тот же круг потребителей, поскольку выставки культурно-просветительного назначения могут организовываться в рамках деятельности соответствующих культурно-просветительных клубов, то есть они являются однородными услугами.

Приведенные в заявке услуги 41 класса МКТУ «организация соревнований учебных» и услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги по организации соревнований) и имеют один и тот же круг потребителей, поскольку спортивные состязания могут организовываться в рамках учебного процесса, например, в спортивных школах, в спортивных высших учебных заведениях и т.п., то есть они являются однородными услугами.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» и услуги 42 класса МКТУ «организация встреч по интересам», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к одной и той же родовой группе (социальных) услуг, имеют одинаковое назначение (организация встреч людей) и один и тот же круг потребителей, поскольку

организация встречи людей обязательно предполагает обеспечение их соответствующим комфорtnым помещением, то есть они являются однородными услугами.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и услуги 42 класса МКТУ «рестораны, в том числе самообслуживания; кафе, закусочные; обслуживание баров, обедов, свадеб, юбилеев», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как род-вид или относятся к одной и той же родовой группе услуг (услуги в сфере общественного питания), имеют одинаковое назначение (обеспечение едой) и один и тот же круг потребителей, посещающих различные учреждения общественного питания, то есть они являются однородными услугами.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202235 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных приведенных в заявке услуг 41 и 43 классов МКТУ, однородных услугам 41 и 42 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке услуг 41 класса МКТУ «организация выставок культурного и просветительного назначения; организация соревнований учебных» и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые

на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Вместе с тем, отсутствуют какие-либо основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех остальных товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2017, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016704543.