


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 04.09.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №513067, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013704951 с приоритетом от 18.02.2013 зарегистрирован 13.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №513067 на имя Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 41 (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, которое согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2013704951, включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №513067 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» является правообладателем товарных знаков **Салават Юлаев** (свидетельство №284266 с САЛАВАТ приоритетом от 06.04.2004), ЮЛАЕВ (свидетельство №488487 с приоритетом от 13.04.2012), зарегистрированных для товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №513067, включающий в качестве доминирующего элемента голову башкирского народного героя Салавата Юлаева, сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №284266, №488487) в отношении однородных товаров 32 классов МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №513067 недействительным в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №513067, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения. По мнению правообладателя, сопоставление изобразительного и словесных товарных знаков не является правомерным. Также в отзыве правообладателя отмечается, что обозначение «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ассоциируется у потребителей с одноименным широко известным хоккейным клубом.

В качестве дополнительных документов, подтверждающих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие материалы:

- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 №197;

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Салават Юлаев»;



- Историческая справка, касающаяся Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №513067 в силе.

Следует также отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомленное с доводами отзыва, представило следующие аргументы в защиту своей позиции:

- оспариваемый товарный знак представляет собой несколько измененное изображение логотипа хоккейного клуба «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»;

- правообладателем оспариваемого товарного знака поданы на регистрацию

обозначения ( по заявке №2007735269;  по заявке №2014713611), в описании которых указано на то, что указанные обозначения включают профиль башкирского героя Салавата Юлаева в национальном головном уборе, что подтверждает то, что оспариваемый товарный знак также содержит изображение Салавата Юлаева;

- учитывая то, что оспариваемый товарный знак является логотипом хоккейного клуба «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», поэтому даже при отсутствии в обозначении словесного элемента «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», оспариваемый товарный знак ассоциируется именно с этим башкирским героем;

- указанное с очевидностью доказывает наличие ассоциации словесных товарных знаков «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» лица, подавшего возражение, с оспариваемым изобразительным товарным знаком, а, следовательно, данные обозначения являются сходными до степени смешения;

- товары, указанные в перечне оспариваемого товарного знака и товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, относятся к продуктам питания;

- в случае появления на прилавках Республики Башкортостан идентичных товаров «пиво», маркированных сравниваемыми обозначениями, существует угроза смешения этих товаров в глазах потребителя, что не допустимо.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.


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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №513067 с приоритетом от 18.02.2013 является изобразительным, включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №513067 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво» с товарными знаками по свидетельствам №284266, №488487.

Салават

Противопоставленный товарный знак **Юлаев** по свидетельству №284266 с приоритетом от 06.04.2004 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

САЛАВАТ

Противопоставленный товарный знак **ЮЛАЕВ** по свидетельству №488487 с приоритетом от 13.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

При обращении к перечням товаров 32 класса МКТУ оспариваемого и товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков установлено, что они включают идентичные товары, такие как «пиво», а также однородные товары «пиво» и «алкогольные напитки». Однородность сопоставляемых товаров сравниваемых

обозначений правообладателем товарного знака по свидетельству №513067 не оспаривается.

Что касается сопоставительного анализа оспариваемого изобразительного



товарного знака и противопоставленных словесных товарных знаков

Салават САЛАВАТ

Юлаев

ЮЛАЕВ

, то коллегия приняла к сведению доводы сторон о том, что оспариваемый изобразительный товарный знак ассоциируется с эмблемой хоккейного клуба «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» и содержит в своем составе профиль этого башкирского национального героя.

Вместе с тем необходимо отметить, что ни Правилами, ни Методическими рекомендациями по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, не предусмотрено при определении сходства изобразительных обозначений их сравнение со словесными товарными знаками в силу отсутствия возникновения сходства подобных обозначений в принципе.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №513067 в отношении товаров 32 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №513067.