

### 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2015, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702424, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013702424 с приоритетом от 29.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака НБА Пропертиз, Инк., 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее изобретенное словосочетание «NEW ORLEANS PELICANS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которое представляет собой название профессионального баскетбольного клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Одним из вариантов перевода словосочетания «NEW ORLEANS PELICANS» с английского на русский язык может быть «Нью Орлеанские пеликаны». Между словесными элементами «NEW ORLEANS» и

«PELICANS» расположено стилизованное изображение пеликана, держащего мяч в клюве.

Роспатентом 16.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702424. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено несоответствие знака требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены:

- серия товарных знаков «PELICAN», «ПЕЛИКАН» по свидетельствам №490756 с приоритетом от 30.11.2011, №437645 с приоритетом от 25.11.2010, №444043 с приоритетом от 06.03.2008, №325770 с приоритетом от 21.09.2006, №299463 с приоритетом от 27.08.2004, №256837 с приоритетом от 25.11.2002, №256836 с приоритетом от 25.11.2002, №256835 с приоритетом от 25.11.2002 и знак по международной регистрации №1119961 с конвенционным приоритетом от 27.04.2012, зарегистрированные на имя ООО «БЭСТ ШОУ», г. Новосибирск в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- знаки «PELIKAN», «PELIKANO» по международным регистрациям №№1074295 с приоритетом от 10.09.2010, №831963 с конвенционным приоритетом от 26.02.2003, №650938 с приоритетом от 12.01.1996, №603918 с приоритетом от 18.05.1993, №492825 с приоритетом от 31.01.1985, №477209 с конвенционным приоритетом от 05.02.1983, №301284 с приоритетом от 14.10.1993, зарегистрированные на имя Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Werftstrasse 9, 30163, Hannover в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ.

В отношении словесных элементов «NEW ORLEANS» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что данные элементы указывают на фактическое местонахождение заявителя, в связи с чем на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса относятся к неохранным элементам.

В возражении от 13.03.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «NEW ORLEANS PELICANS» заявленного обозначения произносится как «нью ор-ле-анс пе-ли-канс»;

- словесный элемент противопоставленных товарных знаков, принадлежащих ООО «БЭСТ ШОУ», произносится как «пе-ли-кан» (PELICAN), «пе-ли-кан сто-ри» (PELICAN STORI), «пе-ли-кан кидс» (PELICAN KIDS), «мэн пе-ли-кан» (Man Pelican), «бэ-би пе-ли-кан» (Baby Pelican), «ле-ди пе-ли-кан» (Lady Pelican);

- словесный элемент противопоставленных товарных знаков, принадлежащих Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, произносится как «пе-ли-кан» (Pelikan), «пе-ли-кан про офис» (Pelikan Pro Office), «пе-ли-кан блан-ко» (Pelican blanco), «пе-ли-ка-но» (Pelikano);

- несмотря на совпадение части «пе-ли-кан», знаки существенно отличаются фонетически за счет наличия в заявленном обозначении начальной части «нью ор-ле-анс» и окончания «с» в слове «пе-ли-канс»;

- в заявленном обозначении слово «PELICANS» выполнено мелким шрифтом, расположено в нижней части знака и не имеет первостепенного значения, так как остальные элементы обозначения занимают большую площадь и привлекают внимание потребителя в первую очередь;

- характер изображения пеликана заявленного обозначения и изображения пеликана противопоставленных знаков совершенно разный;

- заявленное обозначение выполнено в виде стилизованного изображения герба с изображением пеликана с раскрытыми крыльями, телом в виде баскетбольного мяча и агрессивным выражением глаз;

- выполнение обозначения в агрессивной манере обусловлено стремлением команды победить в любой игре;

- на знаках Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG пеликан изображен в профиль и сидящим, в то время как на заявленном обозначении пеликан летит и изображен анфас;

- товарные знаки, принадлежащие ООО «БЭСТ ШОУ», выполнены в совершенно иной манере и в большинстве являются словесными;

- таким образом, знаки в целом производят совершенно разное зрительное впечатление;

- семантика сравниваемых обозначений различна, так как заявленное обозначение ассоциируется с известной баскетбольной командой «ПЕЛИКАНЫ НЬЮ-ОРЛЕАНА», в то время как противопоставленные товарные знаки содержат слово «PELIKAN» в единственном числе, которое не может вызывать ассоциации с командой;

- таким образом, с учетом различия фонетики и семантики словесных элементов, а также совершенно различного зрительного впечатления от сравниваемых знаков, они не являются сходными до степени смешения;

- заявитель и правообладатели противопоставленных регистраций работают в совершенно разных сферах и их товары предназначены для разных потребительских кругов;

- так, потребителями товаров заявителя являются баскетбольные болельщики или спортсмены, которым хорошо известно заявленное обозначение в качестве товарного знака заявителя, при этом одежда продается только в соответствующих специализированных магазинах и отделах;

- товары ООО «БЭСТ ШОУ» не имеют какого-либо отношения к баскетбольной сфере и не продаются в магазинах или отделах, относящихся к торговле товаров, имеющих отношение к баскетболу;

- то же в полной мере относится и к товарам компании Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, которая не имеет какого-либо отношения к спортивной сфере и к сфере баскетбола;

- заявитель уточнил перечень товаров и услуг в соответствии со своей сферой деятельности, а именно, из заявленного перечня исключены товары 16 класса МКТУ «карточки для записей, блокноты с отрывными листами для записей, блокноты с отрывными листами для записей, шариковые ручки, цветные мелки или карандаши, маркеры с фетровым наконечником, карандаши, держатели для ручек и бумаги, папки с трехкольцевыми секциями для скрепления, канцелярские папки-скоросшиватели, блокноты и записные книжки с проволочным креплением, папки-блокноты, папки-записные книжки, папки с картинками, папки для портфолио, обложки для книг» и добавлена фраза «все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр», уточняющая сферу, для которой предназначены товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- в отношении товаров 16, 18 и 25 классов МКТУ существует регистрация №273589 товарного знака «PANPELICANCOM», в отношении товаров и услуг 16 и 41 класса МКТУ существует регистрация №211954 товарного знака



- такое сосуществование знаков также свидетельствует о том, что слово «PELICAN» или «PELICAN» не может ассоциироваться только с ООО «БЭСТ ШОУ» или только с Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH&Co. KG;

- заявленное обозначение является известным российским потребителям обозначением и зарегистрировано во множестве стран мира;

- кроме того, заявитель является правообладателем множества регистраций товарных знаков (свидетельства №№105035, 133372, 105034, 104684, 105028, 104688, 131252, 258714, 142485), включающих наименования городов, в которых размещаются базы баскетбольных команд НБА, таких, например, как Сакраменто, Лос-Анджелес, Чикаго, Финикс, Детройт, Орlando, Атланта, Сиэтл, Даллас, Майами, Бостон, Торонто, Сан-Антонио, Денвер, Даллас, Ванкувер и т.д.;

- в перечисленных товарных знаках Роспатент признал возможным указания географического наименования в названии команд заявителя в качестве охраняемого элемента.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702424 в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - аудиозаписи и видеозаписи, носящие развлекательный и информационный характер, относящиеся к баскетболу; аудиодиски, видеодиски, компьютерные лазерные диски, аудио- и видеокассеты, предварительно записанные, аудио- и видеопленки, предварительно записанные, компакт-диски, предварительно записанные, компьютерные лазерные диски, предварительно записанные, все носящие развлекательный и информационный характер и относящиеся к баскетболу; компьютерные принадлежности, аксессуары, а именно флэш-накопители, подставки компьютерные, коврики для мыши, манипуляторы типа «мышь», футляры для дисков, футляры для переноски компьютеров, футляры для компьютеров, приставки к клавиатуре для запястий, все, связанное с баскетбольной тематикой; компьютерные программы, предназначенные для просмотра и вывода на монитор информации, статистических данных или общей информации о баскетболе; компьютерное программное обеспечение, а именно экранные заставки по баскетбольной

тематике, компьютерное программное обеспечение для доступа и просмотра фона/«обоев» для компьютеров; программное обеспечение компьютерных браузеров для просмотра и демонстрации данных в Интернете; компьютерные скины (внешний вид программ), а именно вмонтированная полимерная пленка для покрытия и обеспечения барьерной защиты для компьютерных устройств от царапин; программное обеспечение для компьютерных игр; программное обеспечение для видеоигр, картриджи для видеоигр, устройства для видеоигр для использования с телевизионными и ручными, переносными контроллерами для видеоигр для использования с видеоигровыми консольными системами; радиоприборы, электронные динамики, наушники и наушники-вкладыши, беспроводные телефоны, телефонные аппараты, телефоны; принадлежности, аксессуары сотовых, мобильных телефонов, а именно: головные микротелефонные гарнитуры, скины (внешний вид программ), фронтальные панели и чехлы для сотовых, мобильных телефонов; электронные принадлежности, аксессуары, а именно: скины (внешний вид программ), чехлы и подставки для MP3 плееров, электронные планшеты для графического ввода данных и портативные персональные цифровые помощники; декоративные крышки для щитков переключателей, видеомониторы, компьютерные мониторы, бинокли; очки солнцезащитные; оправы для очков; шнурки и цепочки для очков; футляры для очков и солнцезащитных очков; магниты; одноразовые фотоаппараты; кредитные карточки и предварительно оплаченные телефонные карточки с магнитным кодом; загружаемые видеозаписи, потоковые видеозаписи и загружаемые аудиозаписи в области баскетбола, предоставляемые посредством Интернет; загружаемое компьютерное программное обеспечение для просмотра баз данных по информации, статистической информации, общей информации, информации по голосованию/подсчету голосов и интерактивному голосованию в области баскетбола, предоставляемое посредством Интернет; загружаемое программное обеспечение для компьютерных игр; загружаемые интерактивные видеоигры и загружаемое программное обеспечение игр общего вида, викторин,

предоставляемые посредством Интернет; загружаемое компьютерное программное обеспечение, предназначенное для использования в качестве экранных заставок и фона/«обоев» для компьютеров для доступа и отображения компьютерных браузеров для просмотра данных в Интернете, для создания полимерной пленки для защиты мониторов компьютеров, для использования при создании аватаров (виртуального изображения пользователя на линии) для игр и для использования при дистанционном управлении компьютерными курсорами, предоставляемые посредством Интернет; загружаемые электронные публикации, предоставляемые посредством Интернет, в виде журналов, информационных бюллетеней, книжек-раскрасок, расписаний спортивных игр, связанные с баскетбольной тематикой; загружаемые каталоги, предоставляемые посредством Интернет, отражающие широкий спектр товаров, связанных с баскетболом; загружаемые поздравительные открытки, предоставляемые посредством Интернет; **все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр;**

16 класс МКТУ - публикации и печатные материалы, а именно: карточки торговые, связанные с баскетбольной тематикой, карточки торговые, наклейки самоклеящиеся, переводные картинки, памятные марки по баскетбольной тематике, коллекционные торговые картонные диски, доски для заметок, планшеты с зажимами, бумажные подставки для графинов и стаканов, почтовые открытки, бумажные подставки/подстилки, салфетки для лица, резиновые ленты/резинки для стирания, настольные держатели для документов, альбомы для наклеивания вырезок, резиновые штампы, штемпели, бумажные знамена, флаги и флажки, фотографии в рамках и без рамок, плакаты, постеры, объявления, афиши, календари, наклейки на бамперы, закладки для книг, оберточная и упаковочная бумага, детские развивающие книжки, детские книжки-раскраски; статистические книги, путеводители, указатели и справочники по баскетбольной тематике; журналы по баскетбольной тематике, каталоги на баскетбольные темы, памятные игровые и сувенирные программки в области баскетбола, бумажные вымпелы, открытки, приглашительные



открытки, сертификаты, сертификаты печатные, поздравительные открытки, рождественские поздравительные открытки, праздничные поздравительные открытки, информационные листки статистических рейтингов в области баскетбола; информационные письма, брошюры, буклеты, проспекты и расписания игр, относящиеся к баскетболу; банковские чеки, обложки для чековых книжек, держатели для чековых книжек, книги-комиксы; кредитные карточки и телефонные карточки без магнитного кодирования, включенные в 16 класс; **все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр;**

18 класс МКТУ - сумки для спортсменов, сумки для обуви для путешествий, сумки для кратковременных поездок, зонты, заплечные мешки, рюкзаки для переноски детей, рюкзаки, ранцы, сумки для туристов и охотников, большие сумки для переноски, транспортировки, хозяйственные сумки, пляжные сумки, большие пляжные сумки для переноски вещей, сумки-мешки, затягивающиеся на шнурок, чемоданы, изделия для ручной клади, дорожные сумки, ярлыки для дорожных сундуков, чемоданов, изделий для ручной клади, сумок, зонты для внутренних дворикив/патио, зонты пляжные, саквояжи, складные дорожные сумки, чемоданы плоские для документов, складывающиеся бумажники, бумажники, портфели для документов, трости, бумажники для визитных карточек, сумки для книг, спортивные сумки, зонты для гольфа, сумки для занятий гимнастикой, кошельки, кошельки для монет, набедренные сумки, поясные сумки, косметические сумки [незаполненные], сумки для одежды дорожные, женские сумки, футляры для ключей [кожаные изделия], кожаные цепочки для ключей, чемоданы плоские, несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], чемоданы большие для путешествий и рюкзаки, одежда для животных, поводки для животных и ошейники для животных; **все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр;**

25 класс МКТУ - одежда, а именно: чулочно-носочные изделия, трикотажные изделия, обувь, обувь для баскетбола, кеды для баскетбола,

баскетбольные туфли на резиновой подошве, тенниски, футболки, майки с короткими рукавами, рубашки, рубашки «поло», хлопчатобумажные спортивные свитера и рубашки, хлопчатобумажные спортивные брюки, брюки, кальсоны, панталоны, топы на бретельках, одежда из джерси, шорты, пижамы, спортивные рубашки, рубашки для игры в регби, свитера, пояса [одежда], галстуки, ночные рубашки, сорочки, шляпы, шапки, кепки, козырьки защитные, костюмы для тренировок, брюки для тренировок, топы для тренировок/рубашки для разминки, куртки, жакеты, куртки непродуваемые, парки, пальто, пиджаки, детские нагрудники, за исключением бумажных, повязки на голову, повязки для запястий, фартуки [одежда], нижнее белье, боксерские трусы, шорты, слаксы, наушники [одежда], перчатки, варежки, митенки, платки шейные, шарфы, тканые и трикотажные рубашки, платья из джерси, платья, платья и форма для группы поддержки, одежда для купания, костюмы купальные, костюмы для плавания, трусы и майки с трусами, танкини, трусы/шорты для плавания, трусы/шорты купальные, трусы/шорты для катания на доске для серфинга, костюмы непромокаемые, одежда пляжная, накидки к купальным костюмам, парео (платки) к купальным костюмам, сандалии, пляжные тапочки/сандалии, шляпы/панамы/кепки пляжные, козырьки солнцезащитные, плавательные шапочки, купальные шапочки, оригинальные головные уборы с париками или прядями волос; **все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр;**

28 класс МКТУ - игрушки, игры и спортивные товары, а именно: баскетбольные мячи, мячи для гольфа, мячи для игр на спортивной площадке, спортивные мячи, резиновые мячи для активных игр и мячи из пенопласта/пенорезины для активных игр, мячи мягкие плюшевые для игр, мячи пластиковые для игр, баскетбольные сетки, баскетбольные щиты, малогабаритные баскетбольные щиты; клюшки и сумки для гольфа, короткие клюшки для гольфа, принадлежности для гольфа, а именно: приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа], метки, колышки для мячей и маркеры для мячей, чехлы для сумок для гольфа,

наконечники для клюшек, перчатки для гольфа, чехлы для мячей для игры в гольф; подставки для бильярдных киев, шары бильярдные, подставки для шаров бильярдных, наборы (кабинеты) для игры в дартс; настольный электронный баскетбол, баскетбол для верхней поверхности стола, настольный баскетбол, активные игры на ловкость, сноровку, игры для вечеринок, командные игры для взрослых и детей, викторины, электронные аркадные машины для видеоигр, баскетбольное снаряжение, состоящее из баскетбольной сетки и свистка, куклы, декоративные куклы, коллекционные куклы, фигурки-игрушки с подвижными частями, фигурки/игрушки для игр, фигурки/игрушки с качающимися головками, мягкие игрушки, набивные игрушки, плюшевые игрушки, головоломки из набора элементов для составления картинок, игрушечные конструкторы, елочные украшения и игрушки в виде чулок для рождественских подарков; игрушечные автомобили в виде машин, грузовиков, поездов и фургончиков, связанные с баскетбольной тематикой, оригинальные игрушки из пенопласта/пенорезины в виде пальцев и призов, наград, игрушечные призы, награды, карты игральные, карточные игры, игрушки, создающие шум, погремушки, игрушечные трещотки, игрушки в виде домашних животных, игрушки для домашних животных; игры/игрушки для пляжа, а именно: мячи для игр на пляже, мячи надувные, игрушечные ведра, игрушечные лопаты, совки, игрушки для игры в песке, игрушки для песочниц, игрушки-брызгалки водой; принадлежности/аксессуары для бассейна, а именно: средства плавательные, средства плавательные для бассейна, плоты плавательные игрушечные, средства плавательные из пенопласта/пенорезины, круги плавательные, круги плавательные для бассейна, круги плавательные из пенопласта/пенорезины, доски плавательные, доски для серфинга, ласты для плавания, плавники и кили для досок для серфинга, нарукавники для плавания и приспособления для поддержания на поверхности воды для развлекательных целей; наборы принадлежностей для игры в волейбол, состоящие из мяча, сетки, боковых линий и свистка, наборы принадлежностей для игры в водное поло,

состоящие из мяча, сетки и свистка; **все вышеуказанные товары предназначены для продвижения баскетбольных игр;**

41 класс МКТУ - услуги по развлечению, воспитанию и образованию в виде постоянных/регулярных телевизионных и радиопрограмм по баскетбольной тематике и организации и проведения баскетбольных игр в прямом эфире и выставок по баскетбольной тематике; производство, монтаж и распространение радио- и телевизионных шоу о баскетбольных играх, баскетбольных соревнованиях и программ в области баскетбола; организация и обустройство баскетбольных тренировочных центров и лагерей, тренировочных центров и лагерей для тренеров, тренировочных центров и лагерей для танцевальных групп поддержки, а также организация и проведение баскетбольных соревнований; развлекательные услуги в виде выступлений костюмированных групп и/или танцевальных групп поддержки на баскетбольных играх и выставках, семинарах, в тренировочных центрах, лагерях, рекламных акциях и других подобных мероприятиях, соревнованиях, вечеринках, связанных с баскетболом; услуги клубов болельщиков; развлекательные услуги, а именно: предоставление сетевого сайта, содержащего мультимедийный материал в виде ключевых программ телевидения, ключевых программ интерактивного телевидения, видеозаписей, потоковых видеозаписей, подборок самого интересного и важного в интерактивном видео, радиопрограмм, ключевых радиопрограмм, и аудиозаписей в области баскетбола; предоставление новостей и информации в виде статистических данных, общих данных и викторин в области баскетбола; онлайн-игры, а именно: компьютерные игры, видеоигры, интерактивные видеоигры, активные игры на ловкость, аркадные игры, командные игры для детей и взрослых, настольные игры, игры-головоломки, и игры по разнообразной тематике, игры-викторины; электронные публикации, а именно: публикация в онлайн-режиме посредством Интернет журналов, путеводителей, информационных бюллетеней, книжек-раскрасок, расписаний спортивных игр на тему баскетбола; предоставление в онлайн-режиме

компьютерных баз данных в области баскетбола; **все вышеуказанные услуги предназначены для продвижения баскетбольных игр.**

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены:

- статья «Национальная баскетбольная ассоциация» из Википедии [1];
- информация о командах, которые входят в состав НБА с официального сайта заявителя <http://www.nba.com/teams/?ls=iref:nba:gnav> [2];
- статья «Нью-Орлеан Пеликане» из Википедии [3];
- информация о ООО «БЭСТ ШОУ» [4];
- информация о регистрациях заявленного обозначения в качестве товарного знака в различных странах [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (29.01.2013) заявки №2013702424 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее в центральной части стилизованное изображение птицы с раскрытыми крыльями, над которым размещен словесный элемент «NEW ORLEANS» (переводится с английского языка как Новый Орлеан – город США), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Под изображением пеликана размещено слово «PELICANS» (переводится с английского языка как пеликаны), выполненное стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Вся композиция выполнена в черно-белой цветовой гамме.

Заявленное обозначение является эмблемой профессионального баскетбольного клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» (New-Orleans Pelicans), относящегося к заявителю - НБА Пропертиз, Инк., США.

Национальная баскетбольная ассоциация, НБА (National Basketball Association, NBA) — мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады, основанная в 1946 году. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. К 2011 году в состав ассоциации входят 30 команд, которые по географическому признаку разделены на Восточную и Западную




конференции, а каждая из конференций, в свою очередь, разделена на три дивизиона по пять команд. В течение регулярного сезона каждая из команд проводит 82 матча, по результатам которых отбираются участники плей-офф. В плей-офф команды играют по олимпийской системе, до 4 побед в своей конференции. Два чемпиона конференций встречаются между собой в главном финале, где и определяется обладатель звания чемпиона НБА [1-3].

В связи со спецификой своей деятельности заявитель ограничил перечень товаров 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, указав, что все товары и услуги предназначены для продвижения баскетбольных игр.

Относительно словесных элементов «NEW ORLEANS», отнесенных экспертизой к категории неохранных на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающих на фактическое местонахождение, коллегией установлено следующее.



В заявленном обозначении , которое, как отмечалось выше по тексту заключения, представляет собой эмблему баскетбольного клуба, словесные элементы «NEW ORLEANS» представляет собой не отдельное название географического объекта, а являются частью названия команды «New Orleans Pelicans» (Ново Орлеанские пеликаны, пеликаны из Нового Орлеана).

Кроме того, на имя заявителя зарегистрирован ряд товарных знаков (в



по свидетельствам №№105035, 133372, 105034, 104684, 105028, 104688, 131252, 258714, 142485), в

которых названия различных городов также включены в названия соответствующих баскетбольных команд НБА, при этом названия городов - Чикаго, Финикс, Детройт, Орlando, Атланта, Лос-Анжелес, Шарлотт, Денвер, Сан-Антонио, Атланта являются охраняемыми элементами товарных знаков.

В связи с изложенным исключение словесных элементов «NEW ORLEANS» из правовой охраны в составе заявленного обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№490756, 437546, 444043, 325770, 256835, 256836, 256837 и знак по международной регистрации №1119961, правообладателем которых является ООО «БЭСТ ШОУ», и знаки по международным регистрациям №№1074295, 831963, 603918, 492825, 492825, 650938, 301284, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя немецкой компании Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Товарный знак по свидетельству №299463, принадлежавший ООО «БЭСТ ШОУ», прекратил свое действие 27.08.2014 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (сведения опубликованы 12.05.2015). В этой связи товарный знак по свидетельству №299463 исключается из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702424 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По вопросу однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям, коллегией установлено следующее.

В перечне заявленного обозначения приведен детальный перечень товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ, которые уточнены заявителем с точки зрения их предназначения (для использования в сфере баскетбола). Перечень товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков/знаков по международным

регистрациям включает родовые названия товаров/услуг этих классов. Поскольку товары/услуги сравниваемых перечней соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, они признаны коллегией однородными.

Товарный знак по свидетельству №490756



представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Pelican», выполненным оригинальным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Слово размещено на фоне прямоугольника красного цвета. Элемент ®, расположенный над буквой «п», является неохраняемым элементом товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №437546 представляет собой словесное

обозначение **PELICAN STORY**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №444043 представляет собой словесное

обозначение **ПЕЛИКАН**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №325770 представляет собой словесное

обозначение **PELICAN**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №256835 представляет собой словесное


обозначение **Lady Pelican**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с исполнением букв «L» и «P» в начале слов заглавными.


Товарный знак по свидетельству №256836 представляет собой словесное


обозначение **Baby Pelican**, выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита с исполнением букв «В» и «Р» в начале слов заглавными.

Товарный знак по свидетельству №256837 представляет собой словесное обозначение **Man Pelican**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с исполнением букв «М» и «Р» в начале слов заглавными.

Знак по международной регистрации №1119961 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «Pelican», выполненным оригинальным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Слово размещено на фоне прямоугольника серого цвета.

Знаки по международным регистрациям №1074295 и №831963 представляют собой комбинированное обозначение **Pelikan** , включающее слово «Pelikan», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от слова размещено стилизованное изображение птицы белого цвета на фоне черного круга.

Знаки по международным регистрациям №№603918, 492825, 492825 представляют собой комбинированное обозначение **Pelikan** , включающее словесный элемент «Pelikan», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак по международной регистрации №650938 представляет собой словесное обозначение «Pelikan Pro Office», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с исполнением букв «Р» и «О» в начале слов заглавными.

Знак по международной регистрации №301284 представляет собой словесное обозначение «Pelikano», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «Р».



В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям, описанных выше, на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Словесный элемент «PELICANS» заявленного обозначения фонетически сходен со словесными элементами «PELICAN», «PELIKAN», «PELIKANO» «ПЕЛИКАН», которые присутствуют в составе противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям.

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки/знаки по международным регистрациям не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов (в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «NEW ORLEANS», а в ряде противопоставленных товарных знаков, помимо слов «PELICAN», «PELIKAN», включены словесные элементы «STORY», «Lady», «Baby», «Man», «Pro Office»), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

В заявленном обозначении словесные элементы «NEW ORLEANS PELICANS», несмотря на расположение на разных строках, воспринимаются как словосочетание «Ново Орлеанские пеликаны»/«пеликаны из Нового Орлеана». Баскетбольная команда «New Orleans Pelicans» и используемое этой



командой обозначение хорошо известны целевой группе потребителей - спортсменам и любителям спорта (информация о спортивной команде New-Orleans Pelicans широко представлена в сети Интернет).

Противопоставленные товарные знаки/знаки по международным регистрациям порождают иные смысловые ассоциации, связанные со значением существительного «пеликан» без привязки к определенному географическому объекту, либо воспринимающиеся в фантазийном, образном значении («PELICAN STORI» (история пеликана), «Lady Pelican» (женщина пеликан), «Baby Pelican» (ребенок пеликан), «Man Pelican» (мужчина пеликан)).

В силу изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые обозначения имеют явные графические различия, что обусловлено исполнением словесных элементов различными видами шрифтов, различным

композиционным построением комбинированных обозначений (



), различной графической проработкой изобразительных элементов.

То есть при восприятии противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия заявленного обозначения.

По результатам сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям, коллегия пришла к выводу об отсутствии между ними сходства по причине имеющих фонетических, семантических и графических различий.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 09, 16, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Кроме того, слово «PELICAN» часто используется в составе товарных знаков, что снижает степень его влияния на различительную способность знаков как такового.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2013702424 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 13.03.2015, отменить решение Роспатента от 16.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702424.**