

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), повторно рассмотрела возражение от 11.09.2009, поданное Общественной организацией – Международным физкультурно-спортивным обществом «Спартак» имени Николая Петровича Старостина, Российская Федерация (далее — МФСО «Спартак», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272629 по заявке №2001738060/50, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001738060/50 с приоритетом от 18.12.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2004 за №272629 в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Футбольный клуб «СПАРТАК – МОСКВА», Москва (далее – ФК «СПАРТАК – МОСКВА», правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №272629 представляет собой словесное обозначение «СПАРТАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.09.2009 выражено мнение о том, что регистрация №272629 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «СПАРТАК», благодаря своему широкому использованию Добровольным спортивным обществом «Спартак», а с 1991 г. - МФСО «Спартак», ассоциируется потребителем со Спортивным обществом «СПАРТАК», а также с коллективами и клубами-членами общества «СПАРТАК»;

- правообладатель не является и не являлся коллективным членом МФСО «Спартак», в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на его имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- оспариваемый товарный знак «СПАРТАК» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками по свидетельствам №№ 81732, 103546, 176206, 274653;

- также оспариваемый товарный тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло 21.11.1991, т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству №272629.

В возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272629.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Сведения об истории создания спортивного общества «СПАРТАК»;
2. Уставные и регистрационные документы лица, подавшего возражение;
3. Сведения о деятельности МФСО «Спартак»;
4. Публикации в средствах массовой информации;
5. Сведения об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках;

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.12.2009 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения, касающиеся однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором считает, что доводы возражения убедительны только в незначительной части, касающейся требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладателем изложено следующее:

- юридически значимые доказательства того, что МФСО «Спартак», созданное в 1991г., является правопреемником Добровольного физкультурного общества «СПАРТАК», отсутствуют;

- МФСО «Спартак» не является известным производителем каких-либо коммерческих товаров или коммерческих услуг;

- в то же время, ФК «СПАРТАК – МОСКВА» широко известен в России, что не позволяет признать товарный знак «СПАРТАК», зарегистрированный на его имя, вводящим в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- правообладателю принадлежат товарные знаки по свидетельствам №№ 140725, 140724, а также принадлежал товарный знак №196018, со словесными элементами «СПАРТАК/SPARTAK», что подтверждает наличие более старших прав на данное обозначение по сравнению с лицом, подавшим возражение, по подавляющему количеству товаров и услуг в рамках пункта 1 статьи 7 Закона;

- право на фирменное наименование имеется только у коммерческих организаций, в связи с чем противопоставление наименования некоммерческой организации (МФСО «Спартак») в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона неправомерно.

Правообладателем представлены:

6. Сведения о деятельности ФК «СПАРТАК-МОСКВА»;

7. Аналитический отчет «Известность знака обслуживания в виде словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ СПАРТАК-МОСКВА», ИСПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 25.02.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.04.2010 об удовлетворении возражения от 11.09.2009 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272629 недействительным частично.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2011 по делу № А40-86571/10-19-744, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2011 № 09АП-14975/2011-АК, было признано частично незаконным решение Роспатента от 15.04.2010, в части отказа в удовлетворении возражения от 11.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 272629 (за исключением товаров 26 класса МКТУ: знаки различия).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.07.2011 возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом приоритета заявки №2001738060/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 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 2.3.2.1 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.09.2011 № А40-86571/10-19-744 отменены решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2011 по делу № А40-86571/10-19-744 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2011 № 09АП-14975/2011-АК.

Отмена вышеуказанных судебных актов устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 11.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272629.

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

прекратить делопроизводство по повторному рассмотрению возражения от 11.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272629.