

**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 24.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716218/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716218/50 с приоритетом от 24.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «САЛАВАТ-ЧЕМПИОН», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 07.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой лозунг хоккейного клуба «Салават Юлаев», г. Уфа, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Салават-Юлаев» по свидетельству №284266 с приоритетом от 06.04.2004 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» по свидетельству №378729 с приоритетом от 13.11.2007 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является лозунгом хоккейного клуба «САЛАВАТ-ЮЛАЕВ», поскольку единственно верным лозунгом данного клуба может быть слоган «САЛАВАТ ЮЛАЕВ – ЧЕМПИОН»;
- на официальном сайте хоккейного клуба «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», а также в других источниках информации, нет сведений о том, что словосочетание «САЛАВАТ – ЧЕМПИОН» является лозунгом указанного хоккейного клуба;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни по визуальному, ни по фонетическому, ни по семантическому факторам сходства;
- словесный элемент «Салават» имеет разные значения: город в Башкирии, мужское имя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 07.11.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.05.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «САЛАВАТ-ЧЕМПИОН», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение представляет собой лозунг хоккейного клуба «Салават Юлаев», г. Уфа, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанно также на сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1- 2] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, на имя иных лиц.

Анализ на соответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №284266 представляет собой словесное обозначение «Салават Юлаев», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены друг под другом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №378729 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной пирамиды, в верхней части которой находится изображение профиля человека, а в нижней части у основания пирамиды расположены словесные элементы «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», «Хоккейный клуб», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при чем словесные элементы «Хоккейный клуб» находятся под словесными элементами «САЛАВАТ ЮЛАЕВ». Знак выполнен в синем, зеленом, золотистом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «САЛАВАТ». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает начальное положение в знаках, является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение (Салават – мужское имя, которое стало известным благодаря поэту Салавату Юлаеву, национальному герою Башкортостана, в честь которого назван город республиканского подчинения в Башкирской АССР, а также хоккейный клуб «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» заявленного обозначения являются идентичными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» заявленного обозначения, поскольку относятся к одному виду (алкогольная продукция), имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» заявленного обозначения являются идентичными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с товарными знаками [1 - 2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, палата по патентным спорам отмечает то, что благодаря широкой известности хоккейного клуба «Салават Юлаев» (хоккейный клуб «Салават Юлаев» — команда по хоккею с шайбой из Уфы, один из сильнейших клубов России и Европы. Выступает в Континентальной хоккейной лиге. Является действующим Чемпионом КХЛ, России и обладателем Кубка Гагарина. Назван в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева.), заявленное обозначение «САЛАВАТ – ЧЕМПИОН» может быть воспринято в качестве лозунга данного хоккейного клуба (правообладателя товарного знака [2]).

.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 24.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 07.11.2011.**