

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, рассмотрела возражение от 10.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Анжи», г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722094, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011722094 с приоритетом от 12.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 1 – 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АНЖИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.02.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, за исключением части товаров 03 и всех товаров 18, 25, 31 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении данных товаров 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 03, 18, 25 и 31

классов МКТУ со знаками по международным регистрациям № 995198 («ANGI & ANGI»), № 893053 («ANGIE») и № 585621 («ANGE»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.02.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют разное количество слогов и разный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов и букв и составом букв (выполнены буквами разных алфавитов);
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слова, образующие противопоставленные знаки, являются фантазийными, а слово «АНЖИ» – старинное название города Махачкалы (столицы Республики Дагестан) и название популярного футбольного клуба, существующего более 20 лет и в последние годы ставшего одним из лидеров российского футбола;
- 4) «АНЖИ» – это новый, яркий, растущий бренд в российском и мировом футболе, любое упоминание которого порождает у потребителя ассоциации только с заявителем – Футбольным клубом «Анжи», который имеет самый высокий в Российской футбольной премьер-лиге процент заполняемости стадиона в домашних матчах

команды (94,6%), рекорды посещаемости болельщиками выездных матчей и самый высокий индекс упоминания среди российских клубов за рубежом, пользуется беспрецедентным вниманием к нему и игрокам его команды со стороны ведущих российских и зарубежных СМИ (матчи команды транслируются более чем в 20 странах мира), активно участвует в социальной жизни и благотворительных акциях.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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 принимается 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 «АНЖИ», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 12.07.2011 испрашивается в отношении товаров и услуг 1 – 45 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 995198 (с конвенционным приоритетом от 25.08.2008), 893053 (с конвенционным приоритетом от 20.07.2006) и 585621 (с приоритетом от 15.05.1992) представляют собой словесные обозначения «ANGI & ANGI», «ANGIE» и «ANGE» соответственно, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 03, 18, 25 и 31 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («АНЖИ» – «ANGI & ANGI», «ANGIE», «ANGE») показал, что они отличаются по количеству и составу звуков. Следует отметить, что образующие их слова в соответствии с правилами транслитерации слов (см. ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95)) произносятся как «АНЖИ» – «АНГИ», «АНГИЕ», «АНГЕ».

При этом слова «ANGI» и «ANGIE» являются фантазийными, в силу чего они не могут быть воспроизведены с учетом произношения, характерного для того или иного иностранного языка, то есть не имеют определенной транскрипции. В свою очередь, слово «ANGE» является лексической единицей французского языка (в переводе означает «ангел»), но произносится оно во французском языке как «анж» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Указанными выше обстоятельствами обуславливается фонетическое отличие сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ данных обозначений по графическому критерию сходства обозначений показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное количеством и составом букв, поскольку исполнены буквами разных алфавитов (русского – латинского).

Кроме того, отсутствуют основания для признания сравниваемых знаков сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Как было отмечено выше, образующие противопоставленные знаки слова «ANGI» и «ANGIE» являются фантазийными, а слово «ANGE» в переводе с французского языка означает «ангел».

В свою очередь, слово «АНЖИ» порождает у российского потребителя ассоциации исключительно с заявителем – известным в России и за рубежом футбольным клубом из Дагестана. Данный клуб был основан в 1991 году. В настоящее время он является одним из самых обсуждаемых в российских и зарубежных СМИ футбольных клубов в России, что обуславливается его активной трансферной деятельностью, привлечением в клуб именитых футболистов (Роберто Карлоса, Самюэля Это'о и др.) и тренера (Гуса Хиддинка), активным участием клуба в социальной жизни Дагестана и благотворительных акциях, а также определенными успехами его команды в связи с ее участием в матчах Российской футбольной премьер-лиги и Лиги Европы УЕФА. (См. <http://www.fc-anji.ru>; <http://rus.rfpl.org>; Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»).

Кроме того, слово «АНЖИ» – это старинное (средневековое) название города Махачкалы (столицы Республики Дагестан), который является местом нахождения заявителя (см. <http://www.kumukia.ru>).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Таким образом, противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 995198, 893053 и 585621 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.08.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011722094.