

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения**

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 28.10.2013, поданное Dorna WSBK Organization S.r.l., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106354, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 04.11.2011 произведена Международным Бюро ВОИС 06.12.2011 за №1106354 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1106354 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее буквенный элемент «SBK», выполненный в оригинальной графике, расположенный справа от него изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий, и словесные элементы «SUPERBIKE», «SUPERSPORT», «FIM WORLD CHAMPIONSHIP», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в сером, светло-сером, темно-сером, красном, темно-красном, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 07.10.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106354. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1106354 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1(3), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1106354 сходен до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «СУПЕР СПОРТ», «СУПЕРСПОРТ/SUPERSPORT», правовая охрана которым предоставлена на имя СИГОДИС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельства: №280502, приоритет от 03.06.2004 – (1); №337652, приоритет от 13.09.2006 – (2); №395409, приоритет от 13.09.2006 – (3).

Кроме того, экспертиза указывает, что словесные элементы «SUPERBIKE», «FIM WORLD CHAMPIONSHIP» являются неохраняемыми на основании п.1(3) статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) выразил согласие на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ: «Éducation; formation; divertissement à l'exception de jeux d'argent et organisation de lotteries; activités sportives et culturelles»;

- поскольку рассматриваемый знак и противопоставленные знаки (1-3) не тождественны, то согласно положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация сходного до степени смешения знака, при предоставлении письма-согласия от владельца противопоставленного знака;

- заявитель выражает согласие относительно того, что словесные элементы «SUPERBIKE», «FIM WORLD CHAMPIONSHIP» являются неохраняемыми элементами знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106354 для ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.11.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1106354 включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).


В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ рассматриваемого знака на соответствии требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1106354 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее буквенный элемент «SBK», выполненный в оригинальной графике, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий. Под указанными элементами размещены словесные элементы «SUPERBIKE», «SUPERSPORT», «FIM WORLD CHAMPIONSHIP», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в сером, светло-сером, темно-сером, красном, темно-красном, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав рассматриваемого знака, в переводе с английского языка на русский означают:

- superbike – (англ.) супербайк (название дорожных мотоциклов спортивного типа);

- FIM – сокращ. от Federation International de Motocyclisme – Международная мотоциклетная федерация;

- world championship – (англ.) чемпионат мира (см. Яндекс словари).

С учетом семантики в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, указанные элементы указывают на назначение услуг и являются неохраняемыми на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №280502 – (1), №337652 – (2), №395409 – (3).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «СУПЕРСПОРТ/SUPERSPORT», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение



. Словесная часть знака состоит из элементов «СПОРТБАР», « ИГРОВОЙ ЗАЛ» (являющихся неохраняемыми) и «СУПЕР СПОРТ». Изобразительная часть знака выполнена в виде композиции, состоящей из геометрической фигуры в виде окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение мяча.

Правовая охрана знакам предоставлена в белом, черном, желтом, коричневом, светло-коричневом, сером цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение



. Словесная часть знака состоит из словесного элемента «СУПЕР СПОРТ». Изобразительная часть знака выполнена в виде композиции, состоящей из геометрической фигуры в виде окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение мяча.

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, желтом, коричневом, светло-коричневом, сером, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 28 и услуг 39, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что рассматриваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «SUPERSPORT» фонетически и семантически тождественный словесному элементу «SUPERSPORT/СУПЕРСПОРТ» противопоставленных знаков (1-3).

Сравнение перечней услуг 41 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1-3) представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106354 в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письменное согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1106354 в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1106354 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 28.10.2013, отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской**

**Федерации знаку по международной регистрации №1106354 в отношении услуг 41 класса МКТУ «Éducation; formation; divertissement à l'exception de jeux d'argent et organisation de lotteries; activités sportives et culturelles» с указанием словесных элементов «SUPERBIKE», «FIM WORLD CHAMPIONSHIP» в качестве неохраняемых.**