

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2017, поданное ООО «Компания Открытый спорт», Ленинградская обл., г.Тихвин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014743887, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «OPENSport» по заявке № 2014743887 с приоритетом от 24.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 28, 35, 37, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 15.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014743887 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «***opensport***» по свидетельству №474950 (1), зарегистрированным ранее на имя ООО «Вира» (Санкт-Петербург), в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «**OPENSPORT**» по свидетельству №414015 (2), зарегистрированным ранее на имя ООО «Открытый спорт» (Москва), в отношении однородных товаров и услуг 06, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1), являясь единственным учредителем ООО «Компания Открытый спорт», предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «OPENSPORT» по заявке №2014743887 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена частично на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016, в связи с чем есть все основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал вышеуказанного письма-согласия (3);
- выписка из ЕГРЮЛ (4);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016 (5).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 13.04.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 11.05.2017 удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014743887.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 по делу №СИП-479/2017 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от

11.05.2017, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 28.02.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743887.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2018 по делу №СИП-479/2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 по тому же делу оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 28.02.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2018, заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указывалось следующее:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-613/2017 от 06.03.2018 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №414015 в отношении всех товаров 06 и 28 классов МКТУ;

- правовая охрана вышеуказанного противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена частично в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016;

- при этом, суд посчитал, что услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; редактирование рекламных текстов; исследования в области маркетинга» противопоставленного знака по свидетельству №414015 не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; изучение рынка вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях вышеуказанных товаров 06 и 28

классов; представление вышеуказанных товаров 06 и 28 классов на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров 06 и 28 классов продвижение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов [для третьих лиц]; размещение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины; услуги розничной продажи товаров 06 и 28 классов с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 06 и 28 классов]».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.12.2014) поступления заявки №2014743887 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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 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), 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 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 словесное обозначение «OPENSPORT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 28, 35, 37, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «***opensport***», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «OPENSPORT» по заявке №2014743887 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. В этой связи коллегия, учитывая тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, приняла во внимание предоставленное правообладателем товарного знака (1) предусмотренное пунктом 6 статьи 1483

Кодекса согласие и, следовательно, пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «*opensport*», содержащее изобразительный элемент, под которым расположен словесный элемент «OPENSport», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

«Основным» элементом в противопоставленном знаке (2) является словесный элемент «OPENSport», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными, ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «OPENSport» и графического их сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018 по делу №СИП-613/2017 (с учетом определения Суда по интеллектуальным правам об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок от 09.04.2018 по делу №СИП-613/2017) правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена в отношении всех товаров 06, 28 классов МКТУ в связи с неиспользованием.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного товарного знака (2) в качестве препятствия для регистрации

товарного знака по заявке №2014743887 в отношении всех заявленных товаров 06, 28 классов МКТУ.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-708/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена частично, и ее действие сохранено, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; редактирование рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки; экспертиза деловая», услуг 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; парки аттракционов».

Анализ однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» противопоставленного знака (2) являются идентичными.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; представление вышеуказанных товаров 06 и 28 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров 06 и 28 классов; продвижение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов [для третьих лиц]; размещение вышеуказанных товаров 06 и 28 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины; услуги розничной продажи товаров 06 и 28 классов с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 06 и 28 классов]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная, редактирование

рекламных текстов» противопоставленной регистрации (2), поскольку относятся к продвижению товаров различными способами.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка вышеуказанных товаров 06 и 28 классов; информация деловая» и услуги 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга, консультации профессиональные в области бизнеса» являются однородными, поскольку относятся к услугам в области исследования рынка.

Остальные услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях вышеуказанных товаров 06 и 28 классов» являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации, ввиду различного функционального назначения, круга потребителей.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов» являются идентичными услугам 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов» противопоставленного знака (2).

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов» противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как общее и частное и являются сопутствующими.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «организация досугов» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «парки аттракционов», поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание физическое, информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования, прокат оборудования стадионов, прокат спортивного оборудования

[за исключением транспортных средств], услуги образовательно-воспитательные» являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака (2), ввиду различного назначения, круга потребителей.

При определении однородности коллегией была принята во внимание высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов. В связи с этим шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2014743887 в отношении товаров и услуг 06, 28, 37 классов МКТУ, части вышеуказанных услуг 35, 41 классов МКТУ, как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014743887.