

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 22.04.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487031, поданное Арена Дистрибьюшон С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.09.2011 по заявке № 2011731214 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.05.2013 за № 487031. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Креативная лаборатория «АРЕНАС», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2011731214, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «ARENAS», выполненное буквами латинского алфавита, являющееся транслитерацией слова «АРЕНАС» – наименования юридического лица – правообладателя и фамилии его учредителя и генерального директора. Справа от словесного элемента имеется треугольник желтого цвета.

В возражении от 02.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2015, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 487031

произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновано тем, что лицо, его подавшее, является обладателем исключительного права на товарный знак «ARENA» по свидетельству № 47503 с приоритетом от 19.01.1973.

По мнению лица, подавшего возражение, товарные знаки «ARENAS» и «ARENA» являются сходными до степени смешения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений. Сходство обусловлено тем, что слово «ARENA» является значимым и переводится с английского языка как «арена, круглая сцена», а слово «ARENAS» представляет собой множественное число от слова «ARENA», при этом оба знака написаны обычным шрифтом.

В возражении отмечено также, что товары, перечисленные в регистрациях №№ 487031 и 47503, являются однородными, поскольку спортивная одежда и обувь (особенно такие товары как кроссовки, спортивные куртки или тренировочные костюмы), в отношении которых охраняется товарный знак лица, подавшего возражение, зачастую используются людьми как повседневная одежда.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487031 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены копии страниц Нового Большого англо-русского словаря, Москва, «Русский язык», 1993 г. – (1).

В адрес правообладателя (107061, Москва, ул. Большая Черкизовская, 14, к. 1, кв. 110, ООО Креативная лаборатория «АРЕНАС») в установленном порядке было направлено уведомление от 28.04.2015 о дате рассмотрения возражения с приложением его экземпляра. Указанная корреспонденция была вручена адресату 12.05.2015 согласно информации сервиса «отслеживание почтовых отправлений».

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (22.09.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункт 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 487031 (**ARENAS**[®] ) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ARENAS», выполненного близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и сопровождаемого знаком охраны товарного знака ®, являющимся неохраняемым элементом, а также расположенного справа вверху на некотором расстоянии небольшого изобразительного элемента в виде желтого треугольника. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в возражении принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак по свидетельству № 47503 (**ARENA**) представляет

собой словесное обозначение «ARENA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ: «спортивная одежда, спортивные принадлежности для всех видов спорта, спортивный инвентарь, спортивная обувь».

В соответствии со свидетельством № 47503, исключительное право на противопоставленный в возражении товарный знак действует с приоритетом от 19.01.1973, то есть более ранним, по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 487031 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 47503 показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке неохраняемый элемент ® и изобразительный элемент в виде треугольника являются второстепенными, так как занимают периферийную позицию, имеют небольшой размер не акцентируют на себе внимание. Основным отличительным компонентом знака является словесный элемент «ARENAS».

С точки зрения звукового признака сходства, сравниваемые товарные знаки являются сходными ввиду полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в оспариваемый ([а-ре-на], [а-ре-нас]), при этом отличие составляет лишь один глухой звук в конце словесного элемента оспариваемого товарного знака.

С точки зрения смыслового критерия, сравниваемые обозначения также следует признать сходными, ввиду подобия заложенных в обозначениях понятий, идей.

Так, «ARENA» – англ., арена, сфера интересов, место действия, стадион (<https://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>).

«ARENAS» – англ., множественное число от существительного «arena» (см. <http://dic.academic.ru>).

Также коллегия отмечает, что восприятие средним российским потребителем слова «ARENAS» в качестве имени собственного, как это указано в описании обозначения при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, маловероятно. Вместе с тем, поскольку слово «ARENA» вошло в состав русского языка (АРЕНА), и его значение понятно большинству российских потребителей, коллегия полагает, что наиболее вероятно российскими потребителями слово «ARENAS» будет воспринято как образованное от слова «ARENA».

Графическое сходство оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 47503 обуславливается общим зрительным впечатлением, видом шрифта, написанием (заглавные буквы латинского алфавита).

Наличие второстепенных дополнительных элементов в оспариваемом товарном знаке не изменяет вывода о сходстве обозначений по графическому фактору.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 487031 и противопоставленный товарный знак лица, подавшего возражение, являются сходными по фонетическому, семантическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров 25 класса МКТУ, на которые распространяется действие правовой охраны сравниваемых регистраций, выявлено следующее.

Перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 47503 содержит такие товары как «спортивная одежда», которые относятся к общей родовой группе товаров «одежда».

Перечень товаров 25 класса МКТУ оспариваемой регистрации включает наименования определенных видов одежды и их элементов (частей), относящихся к той же родовой группе «одежда».

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Кроме того, товары, относящиеся к родовой группе «одежда» являются товарами широкого потребления, при оценке однородности которых целесообразно применять более строгий подход.

В этой связи коллегия считает необходимым учитывать, что в современных условиях спортивная одежда покупается не только для занятий различными видами спорта (водные, летние, зимние, внесезонные игровые и неигровые) в спортивном зале, фитнес-центре, бассейне или на стадионе, а также может являться элементом ежедневного гардероба как взрослых, так и детей (например, верхняя одежда, в том числе, с отделкой из меха, изделия трикотажные: майки, футболки, борцовки, шорты, штаны, носки, перчатки, пояса и пр.).

С учетом вышесказанного коллегия усматривает однородность товаров, перечисленным в перечне противопоставленного товарного знака, большинству товаров оспариваемой регистрации, относящихся к категориям «одежда», «элементы одежды» и «части одежды» (в частности, куртки рыбацкие, манишки, митенки, халаты, шапочки купальные, пояса, подтяжки, воротники, вставки для рубашек, карманы, манжеты, подкладки готовые, меха; муфты и т.д.).

Вместе с тем товары, относящиеся к одной родовой группе, но имеющие разное назначение, могут быть признаны неоднородными товарами.

Так, принципиально различным назначением обладают спортивная одежда и церковные облачения (апостильники, митры, орари, ризы), национальная одежда (сари, тоги, тюрбаны) и изделия для новорожденных (пеленки, приданое для новорожденного, нагрудники детские). Кроме того, эти товары не являются товарами ежедневного спроса, они не взаимозаменяемы и не взаимодополняемы,

имеют разные условия реализации и круг потребителей. Для этих товаров коллегия не усматривает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 47503 в отношении следующих признанных однородными товаров 25 класса МКТУ: «боа; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; козырьки для головных уборов; костюмы маскарадные; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног; накидки меховые; пелерины; пижамы; платки шейные; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пятки для чулок двойные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; шали; шапочки купальные; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки нижние», что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации для этих товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 02.04.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 487031 недействительным в отношении товаров «боа; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; козырьки для головных уборов; костюмы маскарадные; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног; накидки меховые; пелерины; пижамы; платки шейные; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пятки для чулок двойные;

фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; шали; шапочки купальные; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки нижние» 25 класса МКТУ.