

**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, рассмотрела поступившее 17.09.2014 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705572 (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фитнес-Болшево», Московская область (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013705572, поданной 22.02.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Delphineswim» и изобразительным элементом в виде дельфина.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 10.07.2014, основанное на заключении экспертизы. Согласно заключению обозначение по заявке № 2013705572 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками по свидетельствам №№ 454430, 454429, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Динамика», г. Новосибирск, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 219979, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Туроператор Дельфин», Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В возражении от 27.08.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.07.2014 и представил следующие доводы:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- заявитель просит учесть доводы и обстоятельства, которые по объективным причинам не были предоставлены в ходе экспертизы заявленного обозначения: полученные заявителем письма-согласия владельцев противопоставленных товарных знаков;

- заявитель просит принять во внимание согласие правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№ 454430, 454429 и 219979 на регистрацию заявленного обозначения, поскольку сравниваемые товарные знаки не являются тождественными.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 10.07.2014 и о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2013705572 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения от 27.08.2014 заявителем были представлены оригиналы писем от Общества с

ограниченной ответственностью Фирма «Динамика», г. Новосибирск (правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 454430 и 454429), и от Общества с ограниченной ответственностью «Туроператор «Дельфин», Москва (правообладателя товарного знака по свидетельству № 219979), в которых указанные лица выражают свое безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2013705572 на имя заявителя.

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

С учетом даты (22.02.2013) поступления заявки № 2013705572 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде дельфина и словесного элемента «Delphineswim», выполненного буквами латинского алфавита. При этом часть «Delphine» выполнена рукописным шрифтом наклонными буквами, часть «swim» – сжатым машинописным шрифтом.

В заключении экспертизы в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением приведены товарные знаки по свидетельствам №№ 454430, 454429 и 219979.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 454430 представляет собой словесное обозначение «Dolphin», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 454430 действует в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 454429 представляет собой словесное обозначение «Долфин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 454429 действует в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 219979 представляет собой словесное обозначение «ДЕЛЬФИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана товарного знака по свидетельству № 219979 действует в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, главным образом, с точки зрения фонетического признака, поскольку включают словесные элементы «Delphine» и «Dolphin» / «Долфин», «ДЕЛЬФИН», имеющие сходное звучание.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

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

Так, «Dolphin» – в переводе с английского языка «дельфин», «Долфин» – транслитерация слова «Dolphin», «Delphine» – в переводе с немецкого языка «дельфины» (<http://dic.academic.ru>).

Разделение словесного элемента «Delphineswim» заявленного обозначения на части «Delphine» и «swim» обусловлено его графическим исполнением. Часть «swim» (в переводе с английского языка – плавание, плавать) не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений по смысловому критерию, поскольку не придает обозначению в целом качественно иной семантики, а кроме того, смысловое восприятие заявленного обозначения, связанное с дельфинами, обусловлено также наличием в составе заявленного обозначения изобразительного элемента в виде дельфина.

С точки зрения визуального признака, имеют место графические различия в выполнении сравниваемых словесных обозначений, поскольку для их написания использованы разные шрифтовые и стилистические приемы. Однако, роль визуального критерия не может быть признана

определяющей, поскольку имеющихся визуальных различий недостаточно для отсутствия ассоциирования словесных обозначений друг с другом.

Таким образом, по совокупности факторов, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 454430, 454429 и 219979.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2013705572, показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ («клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]») однородны части услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 454430, 454429 (в частности, таким услугам как «воспитание физическое», «информация по вопросам отдыха», «информация по вопросам развлечений», «клубы здоровья», «клубы культурно-просветительные и развлекательные», «обучение гимнастике», «организация досугов», «организация конкурсов развлекательных»), поскольку данные услуги связаны со спортивными и развлекательными мероприятиями, имеют одно назначение и круг потребителей.

Следовательно, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 454430, 454429 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Услуги 44 класса МКТУ («услуги саун; услуги соляриев»), приведенные в заявке № 2013705572, однородны услугам «бани общественные; бани турецкие» 42 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219979, поскольку относятся к одному роду услуг – услуги в области гигиены и косметики.

Следовательно, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 219979, зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает правомерными выводы, изложенные в решении Роспатента от 10.07.2014.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили безотзывные письменные согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2013705572 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 41 и 44 классов МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным учесть представленные владельцами товарных знаков по свидетельствам №№ 454430, 454429, 219979 согласия, следовательно, приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки услуг.

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

**удовлетворить возражение от 27.08.2014, отменить решение Роспатента от 10.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013705572.**