

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 24.08.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «Хоккейный клуб СКА», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008740590, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008740590 с приоритетом от 30.12.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде изображения щита белого цвета с окантовкой в виде широкой полосы желтого цвета и двух менее широких полос красного цвета и изображений на фоне щита двух лент синего цвета с белой окантовкой, на которых помещены по дуге, повторяя изгибы лент, словесный элемент «СКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с красной окантовкой, и словесный элемент «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, а в верхней части обозначения – изображение пятиконечной звезды красного цвета с окантовкой белого и синего цветов, в центре которой помещено изображение серпа и молота

желтого цвета, и изображения слева и справа от этой звезды по одной пятиконечной звезде белого цвета с синей окантовкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 24.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» является неохраноспособным.

Отмечено также в данном заключении, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 359336, 238219, 300344, 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984, 408672 и с общеизвестным товарным знаком № 85, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, и указано на способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг в силу сходства этого обозначения до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 85.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.08.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 359336 (Фондом «Возрождения футбольного клуба «СКА-Ростов», г. Ростов-на-Дону) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (представлено соответствующее письмо-согласие от 09.07.2010);

2) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238219 был зарегистрирован на имя Спортивного клуба Армии Ленинградского военного округа, Санкт-Петербург, переименованного в настоящее время в Филиал Федерального бюджетного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (СКА, г. Санкт-Петербург), которым было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя по поручению головной организации ФБУ МО РФ «ЦСКА» и во исполнение соглашения между ФБУ МО РФ «ЦСКА» и заявителем (представлены соответствующее письмо-согласие от 18.08.2011 и соответствующее соглашение по интеллектуальной собственности от 18.08.2011);

3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300344 не являются сходными до степени смешения, так как графическая проработка букв в противопоставленном товарном знаке такова, что обуславливает неясность их зрительного восприятия («СКЛ» или «СКА»), сравниваемые знаки отличаются фонетической длиной (в заявленном обозначении – «СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ») и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым сочетанием, разным внешним видом изобразительных элементов и разным шрифтовым исполнением букв, и, кроме того, услуги 35 класса МКТУ (рекламные услуги), приведенные в заявке, и услуги 35 класса МКТУ (маркетинг и оформление витрин), приведенные в перечне услуг противопоставленной регистрации, не являются однородными, поскольку они имеют разное назначение, отличаются функциональными особенностями и оказываются разными специалистами;

4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «ЦСКА» / «CSKA» по свидетельствам №№ 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984 и 408672 не являются сходными до степени смешения, так как они имеют существенные отличия в словесных и изобразительных элементах, особенно с точки зрения потребителей (болельщиков и любителей спорта) соответствующих товаров и услуг заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков,

являющихся разными широко известными спортивными клубами («Хоккейный клуб СКА» из Санкт-Петербурга и «Центральный спортивный клуб армии»), символика которых, отраженная в сравниваемых знаках, хорошо известна болельщикам соответствующих клубов (потребителям), что исключает возможность их смешения на рынке, и, кроме того, правообладателем этих противопоставленных товарных знаков (Федеральным бюджетным учреждением Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии») было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя во исполнение соглашения между ними по урегулированию вопросов взаимодействия в сфере использования товарных знаков (представлены соответствующее письмо-согласие от 15.08.2011 и соответствующее соглашение по интеллектуальной собственности от 18.08.2011);

5) заявленное обозначение представляет собой эмблему широко известного санкт-петербургского хоккейного клуба (заявителя), что подтверждается представленными им материалами;

6) заявленное обозначение и противопоставленный общеизвестный товарный знак № 85 не являются сходными до степени смешения, так как они различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков («СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА») и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым и цветовым исполнением и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов, и, кроме того, противопоставленный знак «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА» полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования его правообладателя, напрямую указывая на принадлежность этого знака ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», Москва, и, соответственно, на его деятельность именно в сфере профессионального футбола, к тому же данный знак признан общеизвестным в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий в области футбола», а заявитель (хоккейный клуб) осуществляет деятельность в области иного вида спорта – хоккея, что обуславливает

отсутствие возможности смешения сравниваемых знаков на рынке соответствующих услуг и, следовательно, опровергает вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, и, кроме того, правообладателем противопоставленного общеизвестного товарного знака № 85 (ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (представлено соответствующее письмо-согласие от 05.04.2010);

7) в соответствии с требованиями регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда клуба допускается к участию в чемпионате при обязательном наличии у клуба исключительного права на товарный знак или права на использование товарного знака в предстоящем сезоне, причем отсутствие регистрации используемого клубом обозначения (эмблемы) в качестве товарного знака может повлечь отстранение команды клуба от участия в чемпионате.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

К возражению были приложены следующие материалы:

- упомянутые выше письма-согласия от владельцев противопоставленных товарных знаков и соглашение по интеллектуальной собственности [1];
- материалы, свидетельствующие об использовании заявителем (ЗАО «Хоккейный клуб СКА») заявленного обозначения в качестве эмблемы данного хоккейного клуба, в частности, флаеры, программки, брошюры, постеры, плакаты, газеты, журналы и публикации в Интернете, а также переписка заявителя [2];
- регламент КХЛ [3].

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2008) 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 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных изображений щита, лент, красной звезды с серпом и молотом и двух белых звезд, образующих в целом единую композицию, свойственную по своему характеру традиционным эмблемам советских спортивных клубов, а помещенные на изображениях лент словесные элементы «СКА» и «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» выполнены буквами русского алфавита и воспроизводят название конкретного санкт-петербургского хоккейного клуба – «СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», команда которого участвует под этим названием в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.12.2008 испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Материалы [2] свидетельствуют об известности заявленного обозначения, как эмблемы данного хоккейного клуба, благодаря матчам его команды в чемпионате КХЛ, их теле- и радиотрансляциям, публикациям в СМИ о матчах и новостях клуба и деятельности заявителя по продвижению клубной символики среди болельщиков (фанатов) этого клуба и любителей хоккея, являющихся потребителями товаров и услуг.

При этом следует отметить, что регламентом КХЛ [3] установлено требование об обязательном наличии у хоккейного клуба, команда которого участвует в чемпионате КХЛ, исключительного права на товарный знак или права на использование товарного знака в предстоящем сезоне, причем отсутствие

регистрации используемого клубом обозначения (эмблемы) в качестве товарного знака может повлечь отстранение команды клуба от участия в чемпионате.

Согласно заключению по результатам экспертизы были выявлены товарные знаки, сходные с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 359336 (с приоритетом от 01.09.2006) представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «СКА» и «РОСТОВ-НА-ДОНУ», выполненными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 14, 18, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 359336 показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы – «СКА», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Товары 14, 18, 25, 28 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 14, 18, 25, 28 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 359336, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 18, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 359336 (Фондом «Возрождения футбольного клуба «СКА-Ростов», г. Ростов-на-Дону) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров и услуг в соответствии с письмом-согласием от 09.07.2010 [1].

При этом заявленное обозначение и данный товарный знак имеют и некоторые отличия (словесные элементы, указывающие на разные города – Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов), с учетом которых коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанного письма-согласия от 09.07.2010, в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 359336 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238219 (с приоритетом от 06.02.2001) представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «СКА» и «С-Петербург», выполненными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 238219 показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы – «СКА», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238219, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238219 был зарегистрирован на имя Спортивного клуба Армии Ленинградского военного округа, Санкт-Петербург, переименованного в настоящее время в Филиал

Федерального бюджетного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (СКА, г. Санкт-Петербург), которым было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеуказанных услуг в соответствии с письмом-согласием от 18.08.2011 и во исполнение соглашения по интеллектуальной собственности от 18.08.2011 между заявителем и ФБУ МО РФ «ЦСКА» [1].

При этом заявленное обозначение и данный товарный знак имеют и некоторые отличия (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов), с учетом которых коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанных письма-согласия от 18.08.2011 и соглашения от 18.08.2011, в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238219 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300344 (с приоритетом от 17.02.2004) представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из ломаных и прямых линий разной толщины и направленности, стилизованных под изображение звезды и буквенные элементы, графическая проработка которых затрудняет их прочтение.

Указанный товарный знак зарегистрирован на имя Корепанова В.А., г. Екатеринбург, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 300344 показал, что они производят различное общее зрительное впечатление в силу разной внешней формы изобразительных элементов и разного характера изображений, а также разного цветового исполнения.

При этом услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги по рекламе и продвижению товаров и ведению баз данных, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования в области маркетинга; оформление витрин»,

в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300344, отличаются назначением, функциональными особенностями, оказываются разными специалистами и относятся к разным родовым группам, что позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю, то есть они не являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 300344 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 112712 (с приоритетом от 25.08.1992), 112713 (с приоритетом от 25.08.1992), 112714 (с приоритетом от 25.08.1992), 157579 (с приоритетом от 20.08.1996), 157580 (с приоритетом от 20.08.1996), 157581 (с приоритетом от 20.08.1996), 158306 (с приоритетом от 20.08.1996), 160304 (с приоритетом от 03.09.1996), 173026 (с приоритетом от 03.09.1996), 225133 (с приоритетом от 20.03.2001), 254017 (с приоритетом от 20.03.2001), 368984 (с приоритетом от 18.09.2007) и 408672 (с приоритетом от 13.08.2007) представляют собой комбинированные и словесные обозначения со словесными элементами «ЦСКА», «ЗВЕЗДЫ ЦСКА» или «CSKA», выполненными буквами русского или латинского алфавитов.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984 и 408672 показал, что они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков, количеством и составом букв, а также шрифтовым и цветовым исполнением и внешним видом изобразительных элементов, что обуславливает вывод об отсутствии у них сходства по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

В сравниваемых знаках отражены названия и символика разных широко известных спортивных клубов («Хоккейный клуб СКА» из Санкт-Петербурга и «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА)), что позволяет сделать вывод о несхождении этих знаков и по семантическому критерию.

При этом каждый из этих спортивных клубов имеет свой круг болельщиков (квалифицированных потребителей их продукции), в силу чего отсутствует возможность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров и услуг.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984 и 408672 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того, следует отметить, что правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984 и 408672 (Федеральным бюджетным учреждением Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии») было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке, в соответствии с письмом-согласием от 15.08.2011 и соглашением по интеллектуальной собственности от 18.08.2011 [1].

Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 112712, 112713, 112714, 157579, 157580, 157581, 158306, 160304, 173026, 225133, 254017, 368984 и 408672 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак № 85 представляет собой словесное обозначение «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА», выполненное буквами русского алфавита.

Данный знак был признан общеизвестным с 01.07.2008 на имя ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий в области футбола».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака № 85 показал, что они не являются сходными, так как различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков («СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА») и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством и составом букв, разным шрифтовым и цветовым исполнением и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов.

При этом противопоставленный знак «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА» полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования его правообладателя, напрямую указывая на принадлежность этого знака ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» и на его деятельность именно в сфере профессионального футбола, данный знак признан общеизвестным только в отношении услуг «организация спортивных мероприятий в области футбола», а заявитель (хоккейный клуб) осуществляет деятельность в области иного вида спорта – хоккея, что обуславливает вывод об отсутствии возможности смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками услуг.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный общеизвестный товарный знак № 85 не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, правообладателем противопоставленного общеизвестного товарного знака № 85 (ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке, в соответствии с письмом-согласием от 05.04.2010 [1].

Вышеуказанные обстоятельства опровергают также и довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» указывает на место нахождения заявителя – г. Санкт-Петербург, то есть он является неохраноспособным в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке, с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесного элемента «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» как неохраняемого.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что заявленное обозначение подлежит правовой охране в качестве товарного знака как единая (неделимая) композиция, воспроизводящая в целом эмблему соответствующего хоккейного клуба, то есть словесный элемент «СКА» заявленного обозначения, обнаруживаемый также в названиях и символике некоторых других клубов (исторически сложившихся в регионах на базе советской системы спортивных клубов Армии) из разных видов спорта и из разных городов страны, подлежит правовой охране только в совокупности со всеми другими элементами этого знака, позволяющими идентифицировать в качестве производителя товаров и услуг именно данный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга (заявителя).

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

удовлетворить возражение от 24.08.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008740590.