

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 09.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спортлото», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 501211, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 03.12.2013 по заявке № 2012734880 с приоритетом от 08.10.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СпринтБет», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Спринтбет Sprintbet», написанное буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом соответственно.

В поступившем возражении от 09.04.2014 выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Спринтбет Sprintbet» по свидетельству № 501211 (1), зарегистрированный в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком «Спринт Кено» по

свидетельству № 493806 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение;

- в противопоставленном знаке (2) словесный элемент «Кено» является неохраняемым;

- фонетическое сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных/согласных, ударением, вхождением одного обозначения в другое и т.п.;

- графическое сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено общим зрительным впечатлением, видом шрифта, расположением букв по отношению друг к другу, алфавитом, буквами которого написано слово и т.п.;

- смысловое сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей, а также совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- товары 28 класса МКТУ «игры; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей», услуги 41 класса МКТУ «развлечения; игры азартные; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация лотерей; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; услуги казино (игры); услуги по распространению билетов (развлечение)» содержащиеся в перечне свидетельства знака (1), являются однородными по отношению к услугам 41 класса МКТУ «организация лотерей; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивное игрой (через мобильную связь); предоставление услуг игровых залов», указанным в перечне противопоставленного знака (2);

- лицо, подавшее возражение, не предоставляло правообладателю письменного согласия на государственную регистрацию знака (1).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 501211 (1) в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- противопоставленный товарный знак (2) обычным российским потребителем будет восприниматься в целом, поскольку нормы законодательства не обязывают правообладателя при использовании своего товарного знака указывать неохраноспособность словесного элемента «КЕНО»;

- Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Госреестр) содержит товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, где частью знаков являются словесные элементы «СПРИНТ», «SPRINT» и «ПРИНТ», «PRINT»;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «СПОРТЛОТО»;

- оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) визуально разнятся, поскольку имеют различную длину, обусловленную разным количеством букв, выполненных с использованием отличающегося шрифтового решения;

- оспариваемый товарный знак (1) носит фантазийный характер, не имеет конкретного смыслового значения, тогда как просто слово «СПРИНТ» воспринимается как название гонки на короткое расстояние (справочные данные энциклопедии «Википедия»);

- фонетическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2) заключается только в совпадении первой части сложносоставных слов «Спринтбет Sprintbet» (1) и «Спринт Кено» (2);

- с учетом отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) по фонетическому, семантическому и графическому признакам можно сделать вывод об отсутствии их сходства в целом;

- несмотря на однородность части товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (1) и (2), вывод об отсутствии сходства предопределяет соответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям законодательства;

- при запросе в сети Интернет словесных элементов «Спринтбет» и «Sprintbet» выходит информация, относящаяся к правообладателю спорного товарного знака (1);

- правообладатель является владельцем доменных имен: «sprintbet.ru» (с 11.09.2008), «sprintbet.com» (с 26.03.2012), «sprintbet.info» (с 21.08.2012);

- правообладателем спорного знака (1) также надлежащим образом закреплено за собой право на фирменное наименование «СпринтБет»

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 501211.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- список товарных знаков, принадлежащих ООО «Спортлото» - на 1 л. [1];
- значения «Спринтбет» и «Sprintbet» в словарях – на 2 л.[2];
- значение «спринт» в словаре – на 1 л.[3];
- информация из сети Интернет по словам «спринтбет» и «sprintbet» - на 2 л.[4];
- сведения о регистрации доменных имен – на 6 л.[5];
- копия свидетельства о регистрации юридического лица – на 2 л.[6];
- информация из сети Интернет по словам «спринт кено», «кено» - на 8 л.[7].

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии представило свои пояснения по мотивам отзыва правообладателя и ходатайство об ограничении объема притязаний по возражению от 09.04.2014 в следующем виде: товары 28 класса МКТУ «игры; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей», услуги 41 класса МКТУ «развлечения; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация лотерей; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; услуги по распространению билетов (развлечение)».

Доводы пояснения по мотивам отзыва правообладателя сведены к следующему:

- принципиальное значение при рассмотрении возражения от 09.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку (1) имеет только совпадающий словесный элемент «Спринт»;

- элементы «ПРИНТ», «PRINT», используемые в иных товарных знаках (например, свидетельство № 408759), не должны рассматриваться в качестве сходных со словесным элементом «СПРИНТ»;

- в соответствии с данными Госреестра в отношении услуг 41 класса МКТУ («организация лотерей») зарегистрированы товарные знаки, включающие в себя элемент «СПРИНТ» или «SPRINT», при этом только три из них являются действующими;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак (2) со словесным элементом «Спринт» в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- дата государственной регистрации юридического лица правообладателя является более поздней по отношению к дате приоритета противопоставленного товарного знака (2);

- сведения о доменных именах оформлены не надлежащим образом.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило сведения о товарных знаках с элементами «СПРИНТ», «SPRINT» и «ПРИНТ», «PRINT» на 11 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.10.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 требованиями пункта 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 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 501211 (1) представляет собой словесное обозначение «Спринтбет Sprintbet», выполненное буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки, при этом первые буквы выполнены заглавными, остальные - строчными. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 16, 28, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 493806 (2) представляет собой словесное обозначение «Спринт Кено», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку, при этом первые буквы

выполнены заглавными, остальные - строчными. Словесный элемент «Кено» исключен из самостоятельной правовой охраны товарного знака (2). Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивное игрой [через мобильную связь]; предоставление услуг игровых залов».

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 28 класса МКТУ «игры; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей», услуги 41 класса МКТУ «развлечения; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация лотерей; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; услуги по распространению билетов (развлечение)» оспариваемого знака (1) однородны услугам 41 класса МКТУ «организация лотерей; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивное игрой [через мобильную связь]; предоставление услуг игровых залов», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака (2), поскольку данные товары/услуги совпадают по назначению, кругу потребителей, относятся к близкой сфере деятельности: индустрия развлечений.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представлений об изготовлении, реализации сравниваемых выше товаров/услуг одним предприятием или экономически связанными предприятиями.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении части товаров 28, услуг 41 классов МКТУ, являющихся однородными услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2).

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые знаки (1) и (2) содержат фонетически тождественный словесный элемент «Спринт/Sprint», их звуковые различия обусловлены присутствием дополнительных составляющих «-бет/-bet» (1), «Кено» (2), которые отличаются по своему буквенному, звуковому составу и влияют на произношение сравниваемых знаков (1) и (2).

При сравнении оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2) по признакам графического сходства отмечается визуальное отличие, обусловленное разным общим зрительным впечатлением: знак (1) содержит два словесных элемента «Спринтбет»/«Sprintbet», выполненных на разном уровне буквами русского и латинского алфавитов соответственно; знак (2) содержит два словесных элемента «Спринт» и «Кено», выполненных в одну строку буквами русского алфавита, и не содержит в своем составе каких-либо элементов, выполненных в латинском написании.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений показал следующее. Знак (1) не имеет смыслового значения [2], а словесные элементы «Спринт» и «Кено», наоборот, имеют лексическое значение: спринт – гонки на короткое расстояние [3], кено – азартная игра (см. интерактивная энциклопедия «Википедия», <http://ru.wikipedia.org>). Таким образом, наличие у словесных элементов знака (2) смыслового значения и отсутствие такового у знака (1) способствует признанию сравниваемых обозначений несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание то обстоятельство, что каждый из сопоставляемых знаков (1) и (2) в сознании потребителя ассоциируется непосредственно с их правообладателями. Так, согласно материалам [4] при запросе в сети Интернет словесных элементов «Спринтбет»/«Sprintbet» в поисковом поле отображаются сведения о правообладателе знака (1). Согласно представленным данным [7] на сайте <http://www.stoloto.ru> элемент «Кено» используется, в том числе с товарными знаками «СПОРТЛОТО» [1] лица, подавшего возражение.

Также следует отметить, что согласно официальным данным Госреестра как минимум в течение пяти лет сосуществовали без нарушения «старших» прав товарные знаки по свидетельствам №№ 220621, 245843, 295913, содержащие в своем составе словесный элемент «СПРИНТ», правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя разных лиц в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Что касается приведенной правообладателем аргументации в части его прав на фирменное наименование [6], доменные имена [5], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в рамках пункта 6(2) Кодекса исследуется вопрос столкновения прав у разных лиц на сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров/услуг.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2). Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного объема притязаний, испрашиваемого в рамках возражения от 09.04.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 501211.