

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2015 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОНСАЛТИНГ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732489, при этом установлено следующее.

Обозначение «ЛИГА ЛУЧШИХ» по заявке №2013732489 с приоритетом от 20.09.2013 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛИГА ЛУЧШИХ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.08.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2013732489 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №420689 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении, поступившем 04.12.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 420869 не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку;

- словосочетание «Союз лучших» является не доминирующим, а второстепенным элементом противопоставленного товарного знака. Доминирующим элементом товарного знака по свидетельству №420689 в силу своего расположения и размера является словесный элемент «TopUnion». Слово «TopUnion», написанное слитно, является вымышленным словом, перевод слова отсутствует в словарях. Если рассматривать слово как отдельные элементы «Тор» и «Union», то могут быть следующие варианты переводов: «вершина союза», «топ союз», «союз вершин», «верхний союз» и т.п. Таким образом, словосочетание «Союз лучших» не является одним из вариантов перевода доминирующего элемента «TopUnion». Значения слов «Тор» и «Union» достаточно простые и понятные большинству российских потребителей;

- в заключении эксперт приводит словарные значения слов «ЛИГА» и «СОЮЗ», которые действительно являются близкими, хотя и не одинаковыми. При этом эксперт не учитывает современный контекст использования слова «ЛИГА» в России и не оценивает, как меняется восприятие этого слова в сочетании со словом «ЛУЧШИХ». В восприятии современного российского потребителя «союз» это объединение лиц без цели выявления лучшего (лучших) среди них. В то время как слово «Лига» воспринимается российским потребителем как объединение лиц с целью соревнования между ними. Если ввести слово «Лига» в поисковой строке сайта «Яндекс», то система предложит следующие варианты словосочетаний: «Лига чемпионов», «Лига Европы», «Лига ставок». Все варианты словосочетаний со словом «ЛИГА» связаны исключительно со спортивной или соревновательной тематикой. Помимо указанных словосочетаний можно привести такие примеры как «Континентальная хоккейная лига» и «Футбольная премьер лига» и т.д.;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят различное зрительное впечатление.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы:

1 Распечатку из сети Интернет.

2. Заключение специалиста по лингвистическому исследованию.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732489.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2013) подачи заявки №2013732489 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЛИГА ЛУЧШИХ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак

является комбинированным и представляет собой прямоугольник синего цвета, внутри которого расположены словесные элементы «ТОР», «UNION» и «союз лучших» выполненные в две строки буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего и белого цветов.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «ЛИГА ЛУЧШИХ» и



на предмет их сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «ЛИГА ЛУЧШИХ» и «ТОР» «UNION», «СОЮЗ ЛУЧШИХ».

Указанные словесные элементы имеют смысловое значение в русском и английском языках. Так, согласно толковому словарю иноязычных слов (<https://slovari.yandex.ru>) «ТОР» - верхушка (горы); вершина; макушка (головы, дерева); верхняя часть; верхний конец; шпиль; купол; верхняя поверхность; высшая степень; высшая ступень; первое место; высокие сапоги с отворотами; колошник; волчок (игрушка); глава; верх (экипажа, лестницы, страницы). Слово «UNION» означает «союз, единение». Слова «союз лучших» и «лига лучших» вполне понятны рядовому российскому потребителю.

При этом стоит отметить, что слова «союз лучших» и «лига лучших», хоть и являются близкими, но для их смыслового обозначения большое значение имеет контекст.

Слова «союз» и «лига» являются многозначными. «Союз» - кого или какой. Общественная организация, объединение (союз писателей, союз художников, союз государств, профессиональный союз, брачный союз).

«Лига» - в игровых видах спорта (ряд команд, примерно равных по мастерству, классу, объединённых в одну группу), организация с общественно политическими целями, чаще международного характера (Лига наций) (См. dic-academic.ru).

Таким образом, сравниваемые обозначения характеризуются различным смысловым значением.

В фонетическом отношении сравниваемые обозначения также имеют отличия, обусловленные различным количеством слов и составом гласных и согласных, входящих в их состав.

Сравниваемые обозначения имеют отличия и по графическому критерию. Так, обозначение «ЛИГА ЛУЧШИХ», выполнено с использованием стандартного шрифта букв русского алфавита, производит иное общее зрительное впечатление, чем противопоставленный комбинированный товарный знак,



включающий прямоугольник и слова, выполненные в оригинальной манере с использованием шрифтовых единиц двух языков латинского и русского, а также знак выполнен синим цветом.

Что касается анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013732489, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №420689, то они соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, услуги, для сопровождения которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732489 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2015, изменить решение Роспатента от 06.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732489.