

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2013. Данное возражение подано Курловичем Сергеем Петровичем, Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011735267, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011735267 на регистрацию словесного обозначения «Форма чемпионов» была подана на имя заявителя 27.10.2011 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011735267 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- серия знаков «CHAMPION» компании «ЧЕМПИОН ПРОДАКТС ЮРОП ЛИМИТЕД», Ирландия:

- свидетельство № 441562, приоритет от 12.11.2009, товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [1];

- свидетельство № 441277, приоритет от 12.11.2009, товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [2];
- свидетельство № 440504, приоритет от 12.11.2009, товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [3];
- свидетельство № 440503, приоритет от 11.11.2009, услуги 35 класса МКТУ [4];
- свидетельство № 440502, приоритет от 11.11.2009, услуги 35 класса МКТУ [5];
- свидетельство № 252656, приоритет от 24.04.1998, товары 25 класса МКТУ [6];
- свидетельство № 120726, приоритет от 20.08.1992, товары 25 класса МКТУ [7];
- знак «champion», международная регистрация № 663302, конвенционный приоритет от 02.05.1996, «CARREFOUR», Франция, товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [8].

В заключении экспертизы также указано, что сходство знаков обусловлено сходством элементов «ЧЕМПИОНОВ» и «CHAMPION», а элемент заявленного обозначения «ФОРМА» не вносит достаточной различительной способности, поскольку воспринимается как простое указание на вид товаров (форма школьная, форма спортивная, форма рабочая и т.д.).

В палату по патентным спорам 02.08.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «...с учетом того, что противопоставленные знаки [1-7] и [8] зарегистрированы, следует предполагать, что данные знаки не совпадают до степени смешения, так как в противном случае один из данных знаков не был бы зарегистрирован...»;
- «... возникает вполне естественный вопрос: как простое (не представляющее графический объект) словосочетание «Форма чемпионов», написанное на кириллице и состоящее из двух слов, является сходным до степени смешения с двумя

латинскими графическими объектами, в то время как эти два объекта между собой не совпадают? Ответ очевиден: такого не может быть...»;

- «... словесные элементы сравниваемых обозначений отличаются в семантическом отношении. Обозначение «ФОРМА ЧЕМПИОНОВ» предназначено для чтения на русском языке и имеет на русском языке смысл. Под формой чемпионов, прежде всего, понимается спортивная одежда, в которой проявляют свои силы, способности и умение победить в соревнованиях по какому-нибудь виду спорта. Имеется в виду, что одежда поможет стать победителем и предназначена для победителей. Противопоставленные товарные знаки «CHAMPION» и «CHAMPION» относятся к словарному фонду английского языка и обладают существенно другим смыслом. Здесь имеется в виду, прежде всего, субъект - победитель (чемпион)...»;

- «... доводы экспертизы о том, что добавление словесного элемента «ФОРМА» не вносит достаточной различительной способности рассматриваемому обозначению, являются несостоятельными. Обозначение «ФОРМА ЧЕМПИОНОВ» ни в визуальном, ни в смысловом восприятии не совпадает со знаками «CHAMPION» и «CHAMPION». Таким образом, сопоставляемые знаки производят различное смысловое и визуальное впечатление, имеют существенные различия, в силу чего не могут быть признаны сходными до степени смешения...».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 10.10.2013, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары 25 класса МКТУ (является «описательным»). Данный довод был отмечен в заключении экспертизы, однако отсутствовала ссылка на законодательство.

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанного выше дополнительного основания для отказа в государственной регистрации. От предоставления дополнительного времени заявитель отказался и устно пояснил свою позицию по данному вопросу. Суть пояснений сводилась к тому, что отсутствует прямое указание на вид товара, поскольку слово «форма» имеет не одно значение и может толковаться по-разному: от формы чемпионов (как человек в хорошей физической форме) до формы чемпионов (как форменная одежда).

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

С учетом даты приоритета (27.10.2011) заявки № 2011735267 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (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.

Заявленное обозначение «Форма чемпионов» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Ф» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным. В центре композиции расположен словесный элемент

«Champion», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем и красном цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в синем и красном цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «CHAMPION» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [4] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [5] является комбинированным. В центре композиции расположены словесный элемент «Champion», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная, и изобразительный элемент, повторяющий заглавную букву «С». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [6] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [7] является комбинированным. В центре композиции расположены словесный элемент «Champion», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная, и изобразительный элемент, повторяющий заглавную букву «С». После элемента «Champion» размещен элемент ®. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «» [8] является комбинированным и содержит слово «champion», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, над последней буквой размещен графический элемент в виде точки и галки. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленные товарные знаки [1-7] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (ЧЕМПИОН ПРОДАКТС ЮРОП ЛИМИТЕД).

Однако, словесный элемент «champion» в противопоставленных товарных знаках (кроме товарного знака [3]) выполнен в одной графической манере, что позволяет признать, что серия товарных знаков характеризуется указанным элементом именно в этой оригинальной графической манере. Наличие же самого по себе словесного элемента «champion»/«чемпион» не может служить основанием для вывода о принадлежности заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ правообладателю противопоставленных знаков [1-7], поскольку существуют регистрации товарных знаков на имя разных лиц (например, свидетельства и международные регистрации: № 467793 (UEFA CHAMPIONS LEAGUE), № 458802, № 414855 (Русский чемпион), № 612690 (TOP CUP WORLD CHAMPION), № 663302 (CHAMPION) и т. д.).

Противопоставленный знак [8] также характеризуется оригинальной графической манерой, иной чем знаки [1-7].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8] показывает, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически близкий элемент «champion» или его производное «чемпионов». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «форма», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, при этом в слове «чемпионов» ударным слогом является иной слог, нежели в слове «champion». Заявленное обозначение имеет значительно увеличенную длину словесной части анализируемого знака, что и обуславливает ее существенную роль в восприятии обозначения в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «champion». Кроме того, слово «форма» в заявленном обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

С точки зрения семантики слово «champion» («чемпион») имеет значение «чемпион, победитель, получивший первый приз, завоевавший первое место» (<http://slovari.yandex.ru/>), слово «чемпион» - «1) спортсмен или спортивная команда - победитель в каком-н. виде спорта на первенство города, страны и т. д. 2) животное, занявшее первое место на выставке, в соревнованиях», слово «форма» - 1) внешние очертания, наружный вид предмета. *Округлая ф. Чашка необычной формы.* 2) *мн.* очертания человеческого тела, фигуры (обычно женской). *Пышные формы.* 3)

способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением; тип, устройство, способ организации чего-н. *Различные формы жизни. Форма государственного устройства.* 4) одинаковая по покрою, цвету одежда (у спортсменов, военных, железнодорожников, учащихся и др.). *Спортивная форма. Военная форма.* *Форменный* – относящийся к форме (*форменные бланки, форменная одежда*).

Анализ выше приведенных значений показал, что слово «форма» не просто конкретизирует смысл слова «чемпион», а придает ему особый смысл, вызывая ассоциации с фигурой или одеждой спортсмена.

С точки зрения графического фактора сходства, сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов (латинского и русского), что определяет визуальное несходство знаков, усиливаемое стилизацией шрифта противопоставленных знаков [1-8].

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-8] не являются сходными в целом, поскольку имеют фонетические, семантические и графические отличия.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в отношении товаров 25 класса МКТУ (например, изделия спортивные трикотажные, обувь спортивная; одежда для велосипедистов; одежда форменная и т.д.) и тесно связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (например, реклама; демонстрация товаров;

продвижение товаров [для третьих лиц] и т.д.) заявленное обозначение характеризует данные товары и услуги, указывая на их вид и назначение.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что подавляющее большинство источников информации используют словосочетание «форма чемпионов» в значении именно форменной одежды, в частности, спортивной формы. Так, в сети Интернет размещены следующие сведения: «...новая форма чемпионов России по регби...», «... в Петербурге на стрелке Заячьего острова состоялась презентация новой формы чемпионов России на сезон-2012/13 от компании Nike...», «...форму для вице-чемпионов Италии создала фирма Macron, также работающая с тремя клубами серии А...» (<http://championat.com/football/article-129339-novaja-forma-dlja-chempionov.html>, <http://rugbyonline.ru/> и т.д.).

Следует также обратить внимание, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров, относящихся к различным видам одежды, в том числе спортивной, что исключает иное восприятие словосочетания «форма чемпионов», в том числе в значении «очертания человеческого тела (фигуры) чемпионов». Кроме того, возможность такого иного восприятия заявителем не доказано.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение «Форма чемпионов» характеризует товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ, а именно указывает на их вид и назначение (форма для чемпионов) и нуждается в свободном использовании, предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иными участниками рынка.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 06.05.2013.