

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 23.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное «LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579162, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2014739258 с приоритетом от 24.11.2014 зарегистрирован 28.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 579162 на имя «Спортс Корнер Компани», Катар (далее – правообладатель) в отношении товаров 25, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.11.2024.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой прямоугольник, внутри которого расположено сочетание слов «Sports Corner» (Спортс Корнер), выполненное буквами латинского алфавита и арабской вязью, а также изобразительный элемент, представленный в виде двух изогнутых фигур, расположенных зеркально по отношению друг к другу, справа от надписи.

В поступившем 23.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 579162 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 23.12.2016, сводятся к следующему:



- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков: по международной регистрации № 489769, конвенционный приоритет от 10.07.1984

[2],  **lotto** по международной регистрации № 490541,

приоритет от 01.02.1985 [3],  **lotto** по международной регистрации № 455058, конвенционный приоритет от 19.03.1980 [4], которые должным образом охраняются на территории Российской Федерации, в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ;

- словесный элемент «Sports Corner» оспариваемого товарного знака [1] переводится с английского языка как «место продажи спортивных товаров» и в силу своей семантики не может быть признан охраноспособным в отношении товаров и услуг 25, 28 и 35 классов МКТУ, поскольку указывает на место сбыта товаров и оказания услуг. Очевидно, что в оспариваемом товарном знаке [1] сильным элементом стоит признать именно изобразительный элемент, образованный из двух г-образных геометрических фигур, которые расположены на плоскости таким образом, что между ними образуется четырехугольник;

- арабская вязь в оспариваемом товарном знаке [1] плохо запоминается (более того, она переводится как «sports corner» и в силу своей семантики не может быть признана охраноспособной в отношении товаров и услуг 25, 28 и 35 классов МКТУ), а прямоугольная форма не является уникальной и используется многими производителями товаров и услуг;

- изобразительный знак [2] образован из двух г-образных геометрических фигур, которые расположены на плоскости таким образом, что между ними образуется четырехугольник;

- комбинированные знаки [3,4] состоят из словесного элемента «lotto», выполненного стилизованным шрифтом в латинице, и изобразительного элемента, представляющего собой пятиугольник, в который вписаны две г-образные геометрические фигуры, которые расположены на плоскости таким образом, что между ними образуется четырехугольник;
- при непосредственном сравнении сильных изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков [1] и [2-4], очевидно, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеют очень сходную внешнюю форму, более того г-образные геометрические фигуры, образующие данные изобразительные элементы, расположены на плоскости таким образом, что между ними образуется четырехугольник;
- анализ товаров 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков [2-4] и товаров 25 и 28 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака [1] показал, что сравниваемые товары являются либо идентичными, либо однородными;
- существует риск, что потребители могут воспринять оспариваемый товарный знак [1] как вариант знака лица, подавшего возражение, и, соответственно, товары правообладателя оспариваемого товарного знака [1] могут смешаться на рынке с товарами лица, подавшего возражение;
- продукция лица, подавшего возражение, приобрела устойчивую репутацию, в связи с чем, есть опасения, что его репутация может распространяться и на товары, маркированные товарным знаком другого производителя;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» неразрывно связаны с товарами 25 и 28 классов МКТУ знака [1]. В связи с чем, указанные услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными товарам 25 и 28 классов МКТУ, указанным в перечнях знаков [2-4];
- сравнение товарных знаков необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;
- основной сферой деятельности лица, подавшего возражение, основанного в 1973 году, является производство спортивной одежды, обуви, головных уборов, сумок и

различных сопутствующих аксессуаров (в возражении приведены примеры использования товарных знаков на продукции);

- лицо, подавшее возражение, занимается активным продвижением и рекламой своей продукции по всему миру путем заключения спонсорских контрактов с известными спортсменами и командами. В частности, лицо, подавшее возражение, принимало активное спонсорское участие в важных спортивных мероприятиях и турнирах по всему миру (Испания, Мексика, Италия, Америка, Чехия, Корея, Япония и т.д.);

- в настоящее время продукция лица, подавшего возражение, продаётся более чем в 102 странах мира, в том числе и в Российской Федерации;

- продукция лица, подавшего возражение, широко представлена на Российском рынке, о чем свидетельствуют распечатки из сети Интернет с информацией о продукции, с предложениями о продаже, а также официальные каталоги. Вся продукция маркируется противопоставленным знаком [2], который является основным товарным знаком лица, подавшего возражение;

- оборот продукции, маркируемой знаком [2] на территории Российской Федерации за период с 2006 по 2014 года составил 11854797 евро;

- правообладатель оспариваемого товарного знака [1] занимается розничной продажей спортивной одежды обуви, сумок и различных сопутствующих аксессуаров известных производителей, таких как Lotto, Nike, Reebok, Asics и других;

- несмотря на тот факт, что оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован в черно-белом цвете, правообладатель его использует в цвете, который также используется лицом, подавшим возражение, для маркировки своей продукции;

- на протяжении 10 лет правообладатель был деловым партнером лица, подавшего возражение, и в период с 2007 года по 2015 год являлся его официальным дистрибьютором в Катар. В данный период правообладатель использовал товарный знак, который не вызывал возражений у лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, обратилось к правообладателю с претензионным письмом с просьбой отозвать заявку на регистрацию товарного знака



. При этом 03.06.2015 года стороны заключили Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым правообладатель обязуется в течение 7 дней со дня подписания данного Меморандума исключить 25 и 28 классы МКТУ из всех заявок на регистрацию товарного знака, поданных во всех юрисдикциях, кроме стран Персидского залива и Ближнего Востока (Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, ОАЭ и Йемен). После подписания данного Меморандума правообладатель отказался его исполнять и подписывать соглашение о сосуществовании товарных знаков;

- факт сходства сравниваемых товарных знаков был подтвержден решениями Патентных ведомств США и Турции. В США правообладатель был вынужден отозвать заявку на товарный знак. В Турции заявленному обозначению по заявке на товарный знак на имя правообладателя было отказано в регистрации в отношении всех заявленных товаров 25 и 28 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные знаки [2-4], имеющие более ранний приоритет на территории Российской Федерации, являются сходными до степени смешения и зарегистрированы в отношении однородных/идентичных товаров и услуг 25, 28 и 35 классов МКТУ, что противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579162 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из базы данных ВОИС и <http://www1.fips.ru/> в отношении оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных знаков [2-4] - [5];
- сведения из словарей «Мультитран» - [6];

- рекламные материалы, в том числе выдержки из каталогов, интерактивных печатных изданий и т.д. - [7];
- меморандум о взаимопонимании с переводом на русский язык - [8];
- дистрибьюторские соглашения с переводом на русский язык - [9];
- сведения о заявках в других странах с переводом на русский язык - [10].

Правообладатель был извещен в установленном порядке о поступившем возражении и на заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2017, отсутствовал.

На заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, дал пояснения, что настоящее возражение подано в связи с несоответствием оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Довод лица, подавшего возражение, в части сведений о словесном элементе «Sports Corner», указывающем на место сбыта товаров и оказания услуг, приведен с целью пояснения индивидуализирующей способности сильного элемента оспариваемого товарного знака [1]: изобразительный элемент, образованный из двух г-образных геометрических фигур, между которыми образуется четырехугольник. Довод о существовании риска введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров приведен в рамках анализа однородности сравниваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 23.12.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака [1] 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 пунктом 6 (2) 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных 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 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 [1] по свидетельству № 579162 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, внутри которого расположено сочетание слов «Sports Corner», выполненное буквами латинского алфавита и арабской вязью, а также изобразительный элемент, представленный в виде двух изогнутых фигур,

расположенных справа от надписи. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 25, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 489769, конвенционный приоритет от 10.07.1984 [2] является изобразительным и представляет собой изображение Г-образных фигур неправильной формы, соприкасающихся друг с другом таким образом, что внутри образуется четырехугольник. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 490541, приоритет от 01.02.1985 [3] является комбинированным и представляет собой изображение пятиугольной фигуры, внутри которой выполнено изображение Г-образных фигур, соприкасающихся друг с другом таким образом, что внутри образуется четырехугольник. Справа от изобразительных элементов расположен словесный элемент «lotto», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 455058, конвенционный приоритет от 19.03.1980 [4] является комбинированным и представляет собой изображение пятиугольной фигуры, внутри которой выполнено изображение Г-образных фигур, соприкасающихся друг с другом таким образом, что внутри образуется четырехугольник. Справа от изобразительных элементов расположен словесный элемент «lotto», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана

товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-4], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («одежда; обувь»), имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение, продаются на одних и тех же прилавках и имеют одинаковые условия реализации (розничная, оптовая сеть).

Товары 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-4], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («инвентарь спортивный и снаряжение»), имеют общий круг потребителей (спортсмены, любители спорта) и одинаковое назначение (для занятий спортом), продаются на одних и тех же прилавках спортивных магазинов и имеют одинаковые условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» оспариваемого товарного знака [1] не однородны товарам 25, 28 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных в возражении знаков [2-4], не корреспондируют им, представляют собой менеджерские услуги в сфере бизнеса и направлены на достижение иных целей.

Оспариваемый товарный знак [1], как указывалось выше, состоит из прямоугольника, на фоне которого расположены: арабская вязь, словесный элемент «Sports Corner» и изобразительный элемент в виде двух изогнутых фигур. Сопоставление изобразительного элемента в виде двух изогнутых фигур оспариваемого товарного знака [1] и изобразительных элементов в виде Г-образных фигур, соприкасающихся друг с другом с образуемым внутри них четырехугольником противопоставленных знаков [2-4] показало, что они различаются по внешней форме и композиционному расположению:

- изобразительный элемент в виде двух изогнутых фигур оспариваемого товарного знака [1] имеет два скругленных угла, часть граней выполнена со срезами, в

пространстве прямоугольника фигуры располагаются справа от словесного элемента «Sports Corner» и арабской вязи;

- в противопоставленных знаках [3,4] изобразительные элементы в виде Г-образных фигур располагаются на фоне пятиугольной фигуры в наиболее узкой ее части;
- изобразительные элементы в виде Г-образных фигур противопоставленных знаков [2-4] имеют правильно очерченные формы по сравнению с изогнутыми фигурами оспариваемого товарного знака [1];
- четырехугольники, образуемые каждой из сопоставляемых фигур сравниваемых знаков [1] и [2-4], не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, получаемое от восприятия знаков в целом.

Следует отметить, что согласно пункту 14.4.2.3 Правил признаки сходства изобразительных элементов могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, присутствие в противопоставленных знаках [3,4] словесного элемента «lotto» акцентирует на себе внимание потребителей при восприятии знаков [3,4] в целом, в то время как присутствие в оспариваемом знаке [1] арабской вязи, словесного элемента «Sports Corner» способствует иному общему зрительному впечатлению, отличному от восприятия противопоставленных знаков [2-4].

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков [1] и [2-4] однородные товары 25, 28 классов МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Кроме того, в материалах возражения отсутствуют фактические данные о смешении товаров и услуг, маркированных сравниваемыми знаками [1] и [2-4] в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2-4].

Изложенное свидетельствует о соответствии товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25, 28, услуг 35 классов МКТУ.

Представленные рекламные сведения [7], меморандум о взаимопонимании [8], дистрибьюторское соглашение [9], сведения о заявках в других странах [10] не влияют на выводы коллегии в части соответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Согласно статье 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года с изменениями от 02.10.1990 года «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Кроме того, из дистрибьюторских соглашений [9] усматривается, что срок их действия истек 31.12.2015, при этом в пункте 3.2 оговорено, что истечение срока действия настоящего соглашения является окончательным. Материалы возражения не содержат сведений, на какую именно территорию распространяли свое действие дистрибьюторские соглашения [9].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 579162.