

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 18.04.2013, поданное Некоммерческим партнерством «Хоккейный клуб ЛАДА», Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712418, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011712418 с приоритетом от 21.04.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 38, 41, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ», «ICE HOCKEY CLUB» и «LADA», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами русского и латинского алфавитов, и с изображением ладьи в овале.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25,

28 и услуг 35, 38, 41, 44 классов МКТУ с общеизвестными товарными знаками № 46 («LADA») и № 47 (изображение ладьи в овале), с товарными знаками по свидетельствам №№ 118199, 160151, 160153, 157849, 232945, 273155, 276520, 276522, 295692, 402771, 402730, 396063, 296351, 309656 и с обозначениями по заявкам №№ 2011707345, 2010720812 («LADA», «ЛАДА» либо изображение ладьи в овале), зарегистрированными (заявленными) на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном критериях сходства сравниваемых обозначений.

В данном заключении также отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ» и «ICE HOCKEY CLUB» являются неохраноспособными.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2012, было представлено заявителем ходатайство об исключении из перечня товаров и услуг данной заявки всех услуг 44 класса МКТУ, для которых экспертиза противопоставила обозначение по заявке № 2010720812 (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»», Московская область), что позволяет снять данное противопоставление.

Кроме того, в данном письме заявителем было выражено согласие с возможностью включения в товарный знак словесных элементов «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ» и «ICE HOCKEY CLUB» как неохраняемых.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.04.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.08.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленных общеизвестных товарных знаков №№ 46 и 47, товарных знаков по свидетельствам №№ 118199, 160151, 160153, 157849, 232945, 273155, 276520, 276522, 295692, 402771, 402730, 396063 и обозначения по заявке № 2011707345 (ОАО «АВТОВАЗ», Самарская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на

имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 13.09.2012;

- 2) правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 296351 и 309656 (ЗАО «Лада-Имидж», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 17.09.2012;
- 3) заявитель и правообладатели вышеуказанных противопоставленных товарных знаков являются «родственными» компаниями, так как ОАО «АВТОВАЗ» – учредитель и член Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб ЛАДА» (заявителя), а также учредитель и единственный акционер ЗАО «Лада-Имидж».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2012, были представлены следующие документы:

- оригиналы вышеупомянутых писем-согласий от 13.09.2012 и 17.09.2012 правообладателей вышеуказанных противопоставленных товарных знаков (ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Лада-Имидж») [1], [2];
- копии учредительных документов заявителя и ЗАО «Лада-Имидж», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [3].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.04.2011) 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 обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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 подпунктами 1, 2 и 3 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, и 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, а также с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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, в состав которого входят словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ» и «ICE HOCKEY CLUB», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и словесный элемент «LADA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В данном обозначении доминируют слово «LADA» и изображение ладьи в овале, поскольку они акцентируют на себе внимание, занимая центральную часть пространства, и запоминаются легче, чем изображения простых геометрических фигур (двух прямоугольников), а словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ» и «ICE HOCKEY CLUB» выполнены более мелким шрифтом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.04.2011 испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные общеизвестные товарные знаки №№ 46 и 47, товарные знаки по свидетельствам №№ 118199, 160151, 160153, 157849, 232945, 273155, 276520, 276522, 295692, 402771, 402730, 396063, 296351, 309656 и обозначение по заявке № 2011707345 представляют собой словесные или комбинированные обозначения со словесными элементами «LADA» или «ЛАДА» либо изобразительные обозначения в виде изображения ладьи в овале. Данные знаки имеют более ранний приоритет и охраняются, в частности, в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом за счет наличия в их составе фонетически тождественных словесных элементов «LADA» или «ЛАДА» либо тождественных или сходных изображений ладьи в овале, то есть являются сходными.

Товары 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуги 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуги 35, 38, 41 классов МКТУ, в

отношении которых охраняются противопоставленные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных общеизвестных товарных знаков №№ 46 и 47, товарных знаков по свидетельствам №№ 118199, 160151, 160153, 157849, 232945, 273155, 276520, 276522, 295692, 402771, 402730, 396063 и обозначения по заявке № 2011707345 (ОАО «АВТОВАЗ», Самарская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 13.09.2012 [1].

В свою очередь, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 296351 и 309656 (ЗАО «Лада-Имидж», Москва) было также выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 17.09.2012 [2].

При этом документы [3] свидетельствуют о наличии у заявителя «родственных» связей с правообладателями вышеуказанных противопоставленных знаков. Так, ОАО «АВТОВАЗ» является учредителем и членом Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб ЛАДА» (заявителя), а также учредителем и единственным акционером ЗАО «Лада-Имидж».

На основании писем-согласий [1] и [2], принимая во внимание документы [3], коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные общеизвестные товарные знаки №№ 46 и 47, товарные знаки по свидетельствам №№ 118199, 160151, 160153, 157849, 232945, 273155, 276520, 276522, 295692, 402771, 402730, 396063, 296351, 309656 и обозначение по заявке № 2011707345 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении всех указанных в заявке товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров и услуг.

Поскольку словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ» и «ICE HOCKEY CLUB» представляют собой видовое наименование организации, то они являются неохраноспособными. Вместе с тем, данные словесные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, поэтому могут быть включены в товарный знак как неохраняемые в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 18.04.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011712418.