

**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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2014, поданное ООО «Инновационно-техническое агентство», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №498656, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012726455 с приоритетом от 02.08.2012 зарегистрирован 28.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №498656 в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 33, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение , включающее словесные элементы «NORD STREAM RACE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение паруса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №498656 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Инновационно-техническое агентство» является заявителем комбинированного обозначения со словесным элементом «Nord stream race» по заявке №2012707368 с приоритетом от 14.03.2012;

- Роспатентом 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707368;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №498656 с приоритетом от 02.08.2012 является сходным до степени смешения с обозначением по заявке №2012707368, поскольку включает тождественный словесный элемент «Nord stream race» и сходный изобразительный элемент - стилизованное изображение паруса;

- в перечне обозначения по заявке №2012707368 и товарного знака по свидетельству №498656 представлены одинаковые услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний»;

- заявка №2012707368 лица, подавшего возражения, имеет более ранний приоритет;

- в соответствии с подпунктом 1 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;

- на данный момент товарный знак по свидетельству №498656 препятствует осуществлению ООО «Инновационно-техническое агентство» своих прав и законных интересов в отношении комбинированного обозначения по заявке №2012707368.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №498656 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №498656, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- указанное в возражении обозначение по заявке №2012707368 действительно является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку содержит сходные словесные и изобразительный элементы;

- в перечне сравниваемых знаков указаны однородные услуги 41 класса МКТУ;

- заявка №2012707368 была подана раньше заявки на оспариваемый товарный знак;

- однако по заявке №2012707368 Роспатентом 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- с указанной даты заявка №2012707368 не может являться препятствием для регистрации сходных до степени смешения обозначений, заявленных в отношении однородных товаров и услуг с более поздней датой приоритета;

- решение о регистрации оспариваемого товарного знака было принято 29.08.2013 с учетом результатов экспертизы по заявке №2012707368;

- следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №498656 на имя Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» была осуществлена в соответствии с законодательством.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №498656.

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

С учетом даты (02.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №498656 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 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 (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно подпункту 14.4.2.1 пункта 14.3 Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке

документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона.

Согласно пункту 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, 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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

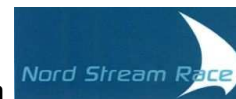
Товарный знак по свидетельству №498656 с приоритетом от 02.08.2012



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «NORD STREAM RACE» (в переводе с английского языка «ГОНКА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на трех строках друг под другом. Слева от словесных элементов выполнено стилизованное изображение паруса. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается ООО «Инновационно-техническое агентство» по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

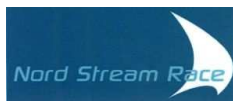
Ввиду того, что лицом, подавшим возражение, ранее (14.03.2012) была подана



заявка №2012707368 на государственную регистрацию товарного знака , в том числе, для услуг 41 класса МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №498656.



В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству



№498656 и обозначения по заявке №2012707368 установлено, что они являются сходными, поскольку включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «NORD STREAM RACE» («ГОНКА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК») и сходный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения паруса, кроме того, оба знака выполнены в бело-сине-голубой цветовой гамме.

В перечне оспариваемого товарного знака и заявки №2012707368 представлены идентичные услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний», что свидетельствует об их однородности.

Следовательно, товарный знак по свидетельству №498656 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ является сходным до степени смешения с обозначением по заявке №2012707368.

При этом заявка №2012707368, действительно, была подана ООО «Инновационно-техническое агентство» ранее заявки №2012726455, по которой в дальнейшем на имя Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №498656.

Однако по заявке №2012707368 Роспатентом 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726455 (свидетельство №498656) было принято 29.08.2013, то есть после завершения делопроизводства по более ранней заявке.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1500 Кодекса ООО «Инновационно-техническое агентство» оспаривало решение Роспатента от 24.07.2014 по заявке №2012707368 путем подачи возражения в палату по

патентным спорам. По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 07.07.2014 принято решение об отказе в его удовлетворении. На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, сообщило о том, что решение Роспатента от 07.07.2014 в Суде им не оспаривалось.

Таким образом, коллегией установлено, что на момент обращения ООО «Инновационно-техническое агентство» за защитой своих прав, в отношении поданной им заявки №2012707368 Роспатентом был вынесен отказ в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака, возможность оспаривания которого исчерпана.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация

товарного знака  по свидетельству №498656 была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №498656.**