

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 22.10.2014. Данное возражение подано компанией «Атлета (АйТиЭм) Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012710459, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012710459 на регистрацию словесного обозначения «ATHLETA» была подана на имя заявителя 04.04.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012710459 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «АТЛЕТ» (словесный), свидетельство № 232770, дата приоритета 19.06.2001, ООО «Торговый дом «МИР-2000», товары и услуги 03, 25, 35 классов МКТУ [1];

- «АТЛЕТ» (комбинированный), свидетельство № 486548, дата приоритета 01.03.2011, ООО «Торговый дом «МИР-2000»», товары и услуги 03, 25, 35 классов МКТУ [2];

- «ATHLETE» (комбинированный), свидетельство № 455787, дата приоритета 17.02.2011, ЗАО Научно-производственная корпорация «НК Лтд», услуги 35 класса МКТУ [3];

- «ATHLETE» (комбинированный), свидетельство № 306703, дата приоритета 13.05.2005, «Эйс Ко., Лтд.», услуги 35 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель считает сравниваемые обозначения несходными (приведены подробные аргументы). Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что он является дочерним предприятием корпорации ГЭП (GAP) <http://www.gap.com/> и является сетевым предприятием, услуги и товары которого оказываются и реализуются только в магазинах GAP и не оказываются и не реализуются в каких-либо иных магазинах. В связи с различием условий реализации товаров и рынков оказания услуг, смешение знаков невозможно.

Также отмечено, что владельцы противопоставленных знаков [1-4] согласны с мнением заявителя и предоставили письма-согласия на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2012710459.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы (1), включающие распечатки из сети Интернет и письма-согласия (две копии, один оригинал).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2015, заявителем представлены оригиналы двух писем-согласий (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.04.2012) подачи заявки № 2012710459 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

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 «**ATHLETA**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**АТЛЕТ**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и содержит слово «АТЛЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенное в фигурную рамку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и содержит слово «Athlete», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первая буква – заглавная), на фоне стилизованного изображения кубка. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «зелёный, светло-зелёный, чёрный, белый» в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [4] является комбинированным и содержит слово «athlete», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, справа от которого размещено

стилизованное изображение пчелы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что все они содержат в своем составе в качестве основного индивидуализирующего элемента фонетически и семантически близкий словесный элемент «ATHLETA/АТЛЕТ/Athlete» (athlete – англ. спортсмен, легкоатлет, athleta – лат. атлет, борец), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Графические элементы противопоставленных знаков представляют собой либо рамку, либо фон для словесного элемента. Таким образом, изобразительные элементы товарных знаков [2-4] являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знаков, поскольку словесный элемент легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Изложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-4], несмотря на отдельные их отличия.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владельцы противопоставленных знаков [1-2], [3], [4] в письмах (1, 2) выразили свое согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2012710459 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и приведенных в письмах-согласиях. Все письма (1, 2) содержат условия о безотзывности и бессрочности.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] не являются тождественными, предоставленные письма учтены коллегией при рассмотрении возражения от 22.10.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012710459 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

удовлетворить возражение от 22.10.2014, отменить решение Роспатента от 24.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710459.