

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 09.04.2012, поданное компанией SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 с конвенционным приоритетом 18.12.2009, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.01.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 24, 25, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1042932 представляет собой комбинированное обозначение, включающее вертикально ориентированный прямоугольник с закругленными углами, на котором выполнено стилизованное изображение шайбы, размещенной между двумя ключками. В верхней части прямоугольника расположено буквенное сочетание IHF. Под прямоугольником в четыре ряда друг под другом располагаются словесные элементы «WORLD CHAMPIONSHIP»; «FINLAND & SWEDEN»; «Helsinki - Stockholm». Над прямоугольником расположены цифры «2012». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского

алфавита. Знак выполнен в черном, белом, голубом, сером и желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 23.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1042932, подтверждающее предварительный отказ, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1042932 не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим:

- элемент «ИИHF» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, указанных в перечне, поскольку заявитель не представил документ, подтверждающий право на использование в качестве товарного знака аббревиатуры Международной Федерации хоккея с шайбой (International Ice Hockey Federation) - ИИHF;

- знак по международной регистрации №1042932 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №611091, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу;

- все цифры, слова и наименования, кроме «ИИHF», являются неохранными элементами.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.04.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.12.2011.

В возражении отмечено, что заявитель имеет непосредственное отношение к деятельности Международной Федерации хоккея с шайбой (ИИHF), поскольку представляет собой Финскую ассоциацию хоккея с шайбой и является полноправным членом Международной Федерации хоккея с шайбой, в силу чего включение в состав знака элемента «ИИHF» вполне обосновано и уместно. Любые ассоциации с деятельностью Международной Федерации хоккея с шайбой (ИИHF) будут полностью соответствовать действительности, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Заявитель также полагает, что элементы «2012 WORLD CHAMPIONSHIP FINLAND & SWEDEN Helsinki - Stockholm», включенные в состав знака, в отношении заявленных товаров и услуг прочно связаны в сознании потребителя с определенным спортивным мероприятием (чемпионатом мира по хоккею 2012 года), местом его проведения, а также с конкретной организацией (Международной Федерацией хоккея с шайбой (ИИХФ), под эгидой которой проводятся подобные чемпионаты, и организатором этого чемпионата (заявителем), что наделяет данное обозначение сильной индивидуализирующей способностью, создавая качественно иной уровень восприятия, отличный от уровня восприятия этих элементов по отдельности.

Уникальность чемпионата мира 2012 года заключается в том, что впервые он проводится в двух странах, при этом информация о нем широко освещена в СМИ и доступна в сети Интернет.

В возражении отмечено, что Роспатентом уже зарегистрированы аналогичные заявленному обозначению товарные знаки на имя Международной Федерации Футбольных Ассоциаций (ФИФА) (см. регистрации №№380118, 411907, 434255) и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №866899.

Заявитель представляет оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №611091 (International Ice Hockey Federation (ИИХФ)) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1042932 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации №1042932, которое также подтверждает согласие этой организации на включение в состав знака аббревиатуры ИИХФ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены материалы, на которые ссылается заявитель в своем возражении, а также оригинал письма – согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №611091.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1042932 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №1042932, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее вертикально ориентированный прямоугольник с закругленными углами, на котором выполнено стилизованное изображение шайбы, размещенной между двумя клюшками. В верхней части прямоугольника расположено буквенное сочетание ИИHF. Под прямоугольником в четыре ряда друг под другом располагаются словесные элементы «WORLD CHAMPIONSHIP»; «FINLAND & SWEDEN»; «Helsinki - Stockholm». Над прямоугольником расположено сочетание цифр

«2012». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявителем представлена информация о том, что Финская Ассоциация хоккея с шайбой является членом Международной Федерации хоккея с шайбой и совместно со Швецией является организатором чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2012-2013 годах.

Заявителем также представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака (International Ice Hockey Federation) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 на имя заявителя, в том числе на использование в его составе аббревиатуры «IIHF».

Таким образом, представленные материалы снимают препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается охраноспособности словесных элементов «WORLD CHAMPIONSHIP»; «FINLAND & SWEDEN»; «Helsinki - Stockholm» и сочетания цифр «2012», то коллегией установлено следующее.

Указанные элементы могут быть переведены с английского на русский язык следующим образом: ЧЕМПИОНАТ МИРА – указание на область деятельности, спортивное мероприятие; ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ; Хельсинки-Стокгольм – географические названия. Указанные словесные элементы расположены в знаке на разных уровнях, выполнены разным цветом и шрифтом, что не позволяет рассматривать их как единое словосочетание.

Учитывая семантику этих слов и особенности их размещения в знаке, можно сделать вывод о том, что они не могут являться объектом правовой охраны, поскольку нарушают права на их использование иных субъектов гражданского оборота.

Заявителем не представлено материалов, подтверждающих, что на дату приоритета знак с этими элементами приобрел различительную способность в результате использования и ассоциируется в сознании потребителя с заявителем.

Ссылка заявителя на аналогичные регистрации товарных знаков не может быть принята во внимание, поскольку административный прецедент не является источником права в российской правовой системе и обязательная регистрация аналогичных знаков не предусматривается. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение от 09.04.2012, отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 с исключением из правовой охраны словесных элементов «WORLD CHAMPIONSHIP»; «FINLAND & SWEDEN»; «Helsinki - Stockholm» и сочетания цифр «2012».