

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.04.2015, поданное компанией «СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД.», Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717419, при этом установила следующее.



Обозначение **СПОРТЛАНДИЯ** по заявке №2013717419 с приоритетом от 24.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С» и расположенный под ним словесный элемент «СПОРТЛАНДИЯ», означающий «спортивная страна, спортивный мир».

Роспатентом 13.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (за счет сходства его изобразительного элемента) со знаками (изобразительными и комбинированными) по международным регистрациям №686002 с приоритетом от 28.11.07, №1061053, №1061054 с приоритетом от 19.02.10, зарегистрированными в отношении однородных товаров 18, 25, 28, 35 классов МКТУ на имя Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 Willemstad Curaçao (CW).

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное бросающимся в глаза изображением вытянутого по горизонтали контура буквы «С» с острым удлиненным концом нижней части и загнутым вниз концом верхней части. При этом изобразительный знак по международной регистрации №1061053 лежит в основе серии знаков фирмы Sisco Textiles N.V., два из которых сходны с заявленным обозначением композиционно.

В поступившем возражении от 10.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, просит принять во внимание как доводы возражения, так и доводы от 03.12.2014, изложенные заявителем на стадии экспертизы:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение  и противопоставленные товарные знаки, включающие изобразительный элемент , отличаются внешней формой, смысловым значением, симметрией (наличием ее в изобразительном элементе заявленного обозначения, и ее отсутствием в противопоставленных знаках), отличается вид и характер сравниваемых обозначений, сочетание цветов;

- так, изобразительный элемент  в заявленном обозначении вытянут по горизонтали, имеет заостренный нижний конец и загнутый вниз верхний конец, внешняя форма обозначения представляет собой несимметричный (разносторонний) треугольник с плоским основанием, изобразительный элемент имеет тонкий внешний контур по всей длине, а противопоставленное обозначение



вытянуто по горизонтали, имеет заостренный нижний контур и загнутый вниз верхний конец, внешняя форма обозначения представляет собой симметричный полуовал с выпуклой нижней стороной, обозначение имеет более толстый внешний контур левой половины изображения;

- заявленный изобразительный элемент  по замыслу дизайнера является стилизацией двух букв – С и Л, что дополняется словесным элементом «СПОРТЛАНДИЯ», состоящим из слова «спорт» (начальная буква «С») и «ландия» (начальная буква «Л»), а в противопоставленных знаках изобразительный элемент



представляет собой стилизацию буквы «С»;

- заявленное обозначение выполнено в синем и зеленом цветах, в противопоставленных знаках цветовое исполнение отсутствует;

- по виду и характеру изображения обозначение  производит впечатление легкости, динамичности, стремительности, плоскостности, а противопоставленное обозначение  производит впечатление статичности, уравновешенности, утяжеленности, объемности;

- таким образом, при наличии некоторых элементов сходства сравниваемых обозначений по внешней форме, между ними имеются существенные отличия по всем пяти признакам сходства изобразительных обозначений, что определяет их различное восприятие в целом;

- на вывод о несхождении сравниваемых обозначений также влияет наличие в заявленном обозначении словесного элемента «СПОРТЛАНДИЯ», который не является сходным со словесным элементом «O'NEILL» противопоставленных знаков по всем критериям сходства (звуковому, графическому и смысловому), при этом словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию;

- словесный элемент «СПОРТЛАНДИЯ» широко известен в России в качестве наименования сети магазинов спортивных товаров.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Кроме того, в возражении отмечается, что если вышеупомянутые доводы будут признаны неубедительными, заявитель просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в измененном виде, в котором изобразительный элемент расположен сбоку от словесного, при этом изобразительный и словесный элементы одинаковы по высоте.

В дополнение к поступившему возражению заявителем также представлены дополнительные материалы от 10.06.2015, а именно:

- изображения обложек рекламных каталогов с фотографиями известных российских спортсменов-фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко;
- витрина магазина «СПОРТЛАНДИЯ» с фотографией Евгения Плющенко (2007 год);
- витрина магазина «СПОРТЛАНДИЯ» с фотографиями известной российской фигуристки Татьяны Навки;
- витрина магазина «СПОРТЛАНДИЯ» с фотографией Алексея Ягудина;
- витрина магазина «СПОРТЛАНДИЯ» (2013 год);
- рекламные щиты магазинов «СПОРТЛАНДИЯ»;
- реклама магазина «СПОРТЛАНДИЯ» на городском автобусе;
- диплом о награждении сети магазинов «СПОРТЛАНДИЯ» в качестве лауреата рейтинга «ТОП-100 франшиз» по версии портала БиБосс.ру (www.beboss.ru);
- диплом за участие в выставке BUYBRA.ND-2008;
- свидетельство о награждении бренда «СПОРТЛАНДИЯ» знаком отличия национальной премии «ЗОЛОТОЙ БРЭНД» в номинации «Франчайзер 2006».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.05.2013) поступления заявки №2013717419 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.



Заявленное обозначение  по заявке №2013717419, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С» и расположенный под ним словесный элемент «СПОРТЛАНДИЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в голубой и зеленой цветовой гамме.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №686002 [1], №1061053 [2], №1061054 [3].



Противопоставленный знак  [1] по международной регистрации №686002 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С» и расположенный под ним словесный элемент «O'NEILL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак



[2] по международной регистрации

№1061053 является изобразительным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак



[3] по международной

регистрации №1061054 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С» и расположенный под ним словесный элемент «O'NEILL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается однородность товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3], которые соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия сбыта и потребителей

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения



и противопоставленных знаков



[1],



[2],



[3] показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов изображение стилизованной буквы «С».

При этом следует отметить, что как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных знаках стилизованная буква «С» выполнена с использованием двух линий, которые представляют собой незамкнутые овалы

разной толщины, при этом одна из линий образует внешний контур стилизованной буквы, а вторая - внутренний. Сравниваемые изобразительные элементы также характеризуются одинаковой манерой исполнения нижней и верхней частей, а именно, имеют острую вытянутую нижнюю часть и загнутую вниз верхнюю часть.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю ассоциировать их в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия (в частности, отличия в форме линий, образующих стилизованные изобразительные элементы сравниваемых знаков, а также в их толщине, наличии цвета в заявленном обозначении), не оказывающие существенного влияния на восприятие знаков.

Что касается доводов возражения в части вида и характера сравниваемых изображений, их смыслового значения, то они представляются субъективными, и зависят от фантазии и восприятия конкретного лица.

Таким образом, учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3], а также однородность товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 21.01.2015, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что коллегия приняла к сведению представленные заявителем дополнительные материалы от 10.06.2015, в которых приведены сведения о магазинах «СПОРТЛАНДИЯ». Вместе с тем представленные документы не являются основанием для вывода об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, обусловленного сходством индивидуализирующих изобразительных элементов сравниваемых обозначений. Также следует указать, что в представленных материалах фигурируют

обозначения , , , а не

заявленное обозначение .

Что касается изложенной в возражении просьбы заявителя о внесении изменений в материалы заявки, то необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Вместе с тем, исходя из пункта 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Принимая во внимание то, что внесение изменений в материалы заявки не устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака, соответствующее ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2013717419 не может быть удовлетворено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2015.