

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.12.2006, поданное компанией The Basketball Marketing Company, Inc., США (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 10.07.2006 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**AND 1**» по международной регистрации № 835987, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 835987 является компания The Basketball Marketing Company, Inc., США.

Международная регистрация № 835987 знака "**AND 1**" произведена 23.06.2004 в отношении товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Срок действия регистрации до 23.06.2014.

Знак по международной регистрации № 835987 представляет собой обозначение "**AND 1**", словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита, обозначение в целом выполнено стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 10.07.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 835987 на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон), и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак **"AND 1"** по международной регистрации № 835987 фонетически и семантически сходен до степени смешения со словесными элементами товарных знаков:

- **"AND"**, международная регистрация № 630196, дата регистрации 19.12.1994, зарегистрирована на имя компании GOVERN D'ANDORRA, Андорра;

- **"AND 1"**, товарный знак по свидетельству № 176850, зарегистрирован на имя компании БАСКЕТБОЛЛ МАРКЕТИНГ КОМПАНИ, ИНК., США, приоритет от 31.03.1997;

- **«AND 1»**, товарный знак по свидетельству № 178587, зарегистрирован на имя компании БАСКЕТБОЛЛ МАРКЕТИНГ КОМПАНИ, ИНК., США, приоритет от 31.03.1997;

- **"AND 1"**, товарный знак по свидетельству № 179014, зарегистрирован на имя компании БАСКЕТБОЛЛ МАРКЕТИНГ КОМПАНИ, ИНК., США, приоритет от 31.03.1997.

В решении экспертизы также отмечено, что цифра «1» является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным и на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, по мнению экспертизы, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 9 класса МКТУ с исключением из охраны цифры «1».

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 15.12.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем и правообладателем противопоставленных российских регистраций №№ 176850, 178587, 179014 на товарные знаки со словесным элементом **"AND 1"** является одно и то же юридическое лицо – компания The Basketball Marketing Company, Inc. (Дзе Баскетбол Маркетинг Компании, Инк.);

- отсутствие определенного артикля Дзе (The) в русском варианте написания правообладателя вышеуказанных товарных знаков объясняется, по-видимому,

допущенной ошибкой при транслитерации наименования заявителя при подаче заявок на противопоставленные товарные знаки;

- заявителем поданы соответствующие заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) в отношении вышеуказанных товарных знаков для устранения расхождений в наименовании и адресе заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков; действительное наименование и адрес компании – заявителя указаны в прилагаемом Affidavite;

- противопоставленный знак «**AND**» по международной регистрации № 630196 не является сходным с заявленным обозначением по следующим причинам:

- заявленное обозначение состоит из одного слова и одной цифры, из шести звуков «энд уан», трех слогов; противопоставленный товарный знак «**AND**» состоит из одного слова, трех букв/звуков «энд», одного слога; поэтому сходство по звуковому критерию отсутствует;

- заявленное обозначение «**AND 1**» выполнено стандартным латинским шрифтом, противопоставленный знак выполнен в оригинальной манере, крупным латинским шрифтом; из-за применяемых различных латинских шрифтов при написании сравниваемых обозначений они производят совершенно различное впечатление на потребителей и не являются сходными по графическому критерию;

- заявленное обозначение «**AND 1**» является семантически неделимым и переводится с английского языка «и раз», именно такой смысл закладывает заявитель в свое обозначение, которое носит фантазийный характер по отношению к заявленным услугам 41 класс МКТУ, вместе с тем отражая спортивный характер данного обозначения; семантика противопоставленного знака проста: слово **AND** является соединительным союзом «и»; кроме того, противопоставленный знак может интерпретироваться как сокращение от названия государства **ANDORRA** - страны происхождения противопоставленного знака; следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными по смысловому критерию;

- услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации № 835987, различны услугам 41 класса МКТУ, представленным в противопоставленном знаке: профессиональная сфера деятельности заявителя находится в области баскетбола, все услуги 41 класса МКТУ связаны с баскетболом; в перечне услуг 41 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 630196 услуги, так или иначе связанные с баскетбольной деятельностью, отсутствуют;

- таким образом, сравниваемые обозначения предназначены для использования в совершенно разных областях и не будут смешиваться в обиходе; кроме того, учитывая наличие более ранних регистраций на товарные знаки «**AND 1**», принадлежащих заявителю, и почти десятилетнее присутствие продукции и услуг под названием «**AND 1**» на российском рынке можно полагать, что российские потребители будут ассоциировать услуги 41 класса МКТУ, оказываемые заявителем, с его же продукцией 25 класса МКТУ;

- на основании изложенного заявитель полагает, что заявленное обозначение «**AND 1**» не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «**AND**»;

- заявитель не согласен с дискламацией цифры «1», т.к. заявленное обозначение является семантически неделимым обозначением, кроме того, за многие годы использования заявителем товарных знаков «**AND 1**» по свидетельствам № 176850, 178587, 179014 заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении выражена просьба снять все противопоставления и вынести решение о предоставлении знаку по международной регистрации № 835987 правовой охраны на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг 09, 25 и 41 классов МКТУ без дискламации цифры «1».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Affidavit и его перевод на русский язык на 4л. [1];
- заявления о внесении изменений в Госреестр на 6л. [2];

- распечатка с сайта Интернет <http://www.multitran.ru> на 1 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, частично убедительными.

С учетом даты международной регистрации 23.06.2004 знака «AND 1» правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры (пункт (2.3.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 имеющих 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 пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта (14.4.2.2) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 № 835987 представляет собой обозначение "**AND 1**", содержащее слово "**AND**", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифру "**1**", также выполненную стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 176850 также представляет собой обозначение "**AND 1**", выполненное стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 178587, 179014 являются комбинированными и содержат элемент "**AND 1**". Цифра «1» является неохраняемым элементом.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 25 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя «Дзе БАСКЕТБОЛЛ МАРКЕТИНГ КОМПАНИ, ИНК», США.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 176850, 178587, 179014 и знака по международной регистрации № 835987 является одно и то же юридическое лицо Дзе БАСКЕТБОЛЛ МАРКЕТИНГ КОМПАНИ, ИНК., США, что подтверждается изменениями в названии компании и её адресе, внесёнными в Госреестр 05.03.2007. Следует подчеркнуть, что заявления о внесении изменений в название правообладателя поступили 31.10.2006, т.е. до даты подачи возражения. Следовательно, основания для противопоставления указанных товарных знаков отсутствуют.

Противопоставленный знак "**AND**" по международной регистрации № 630196 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака «**AND 1**» по международной регистрации № 835987 с противопоставленным товарным знаком "**AND**" показал следующее.

Согласно Новому англо-русскому словарю (Москва, Русский язык, 1996, с.23) "AND" является соединительным союзом *и*.

Сравниваемые знаки содержат фонетически, семантически и графически тождественный элемент **AND**, занимающий в знаке «**AND 1**» доминирующее положение. Следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, без каких-либо графических интерпретаций. Наличие цифры «1» не придаёт знаку существенного отличия. Следовательно, вхождение противопоставленного обозначения в знак по международной регистрации № 835987 с учетом его доминирующего положения обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Как отмечалось выше, знак «**AND 1**» по международной регистрации № 835987 предназначен для маркировки товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ. Противопоставленный знак «**AND**» зарегистрирован в отношении услуг 36-39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне сравниваемых знаков, являются однородными, т.к. относятся к организации спортивных мероприятий.

Таким образом, знак «**AND 1**» по международной регистрации № 835987 и противопоставленный знак «**AND**» по международной регистрации № 630196 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии знака «**AND 1**» по международной регистрации № 835987 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным в отношении знака «**AND**» и услуг 41 класса МКТУ.

Поскольку знак «**AND 1**» содержит цифру «1», не имеющую характерного графического исполнения, т.е. содержит обозначение, не обладающее различительной способностью (пункт 2.3.1 Правил), исключение из правовой охраны цифры «1», отмеченное в решении экспертизы, является правомерным. Регистрации №№ 176850, 178587, 179014 товарных знаков со словесным элементом «**AND 1**» не являются основанием для признания приобретенной различительной способности знаком по международной регистрации № 835987.

Доказательства известности продукции, маркированной товарным знаком «AND 1», на российском рынке заявителем не представлены.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.12.2006, изменить решение экспертизы от 10.07.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 835987 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, исключив из охраны цифру «1».