


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 19.12.2018 возражение, поданное ООО «МАГИС-СПОРТ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723172, при этом установила следующее.



магис спорт
велнесс-клуб

Комбинированное обозначение «  **магис спорт** велнесс-клуб »
по заявке №2017723172 подано 09.06.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 21.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723172 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №964051 с конвенционным приоритетом от 24.10.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A.», Люксембург, в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ (1).

Кроме того, было указано на неохраноспособность словесных элементов «велнесс-клуб» которые указывают на назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (1) не являются сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства. Кроме того, приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017723172 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017723172 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2017) поступления заявки №2017723172 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



магис спорт
велнесс-клуб

Заявленному обозначению « » по заявке №2017723172 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, в решении Роспатента правомерно было указано на то, что словесные элементы "велнесс-клуб" заявленного обозначения являются неохранными на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, так как указывают на назначение услуг: «велнес» - (англ.) «wellness» (от «be well» - «хорошее самочувствие» или «благополучие») - концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и ментального здоровья, правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек. Главная задача велнеса - предотвращение и профилактика болезней, а также признаков старения. Основные принципы философии велнес: движение; умственная активность; расслабление и гармония; красота и уход за телом; сбалансированное питание. Клуб (от англ. club или club через нем. club) — место встречи людей с едиными интересами (деловыми, познавательными, развивающими, развлекательными, коллекционированием и пр.), зачастую официально объединённых в сообщество, организацию или ассоциацию. Обычно занимает определённое помещение и служит для регулярных встреч и общения своих участников. Существуют и виртуальные клубы (см. словари: www.dic.academic.ru; www.ru.wikipedia.org). Вывод о неохраноспособности вышеупомянутых элементов заявителем мне оспаривается.

Кроме того, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак «  » (1), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака (1), в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2017723172 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не тождественны, имеют визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленный знак не является коллективным и широко известным знаком.

Кроме того, отсутствуют сведения об известности российскому потребителю продукции, маркированной противопоставленным знаком.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знака (1), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017723172 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2018, отменить решение Роспатента от 21.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723172.