

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» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361, поданное Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение, ПАО «Казаньоргсинтез»), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « » по заявке №2015709740 с приоритетом от 06.04.2015 зарегистрирован 10.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №612361 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синтез», 455023, г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 13-3 (далее – правообладатель, ООО «Синтез»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №612361 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность ПАО «Казаньоргсинтез» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361 выражается в том, что им было подана на регистрацию в качестве товарного знака обозначение со словесным элементом «Синтез» по заявкам №2017704052, №2018722976 для товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, а, кроме того, ПАО «Казаньоргсинтез» создало и развивает ватерпольный клуб «Синтез» и имеет законный интерес в использовании коммерческого обозначения «Синтез» в отношении однородных услуг 35, 41 классов;

- ПАО «Казаньоргсинтез» является крупнейшим отечественным производителем полимеров и сополимеров этилена, ведущим предприятием химической промышленности России;

- ватерпольный клуб «Синтез» был создан в 1974 году, является структурным подразделением ПАО «Казаньоргсинтез», основными его задачами являются успешные выступления на российских и европейских соревнованиях по водному поло, продвижение продукции ПАО «Казаньоргсинтез», развитие и популяризация водного поло в Республике Татарстан;

ватерпольный клуб «Синтез» активно участвует в спортивных соревнованиях и имеет мировую известность, сведения о спортивных матчах с участием ватерпольного клуба «Синтез» освещаются на телевидении, в СМИ, в частности в газете «Синтез», принадлежащей ПАО «Казаньоргсинтез», на сайтах <https://www.kazanorgsintez.ru>, <http://sintez-kazan.ru>, широкую известность ватерпольного клуба «Синтез» подтверждает статья в Википедии;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «Синтез» лица, подавшего возражение, а услуги 35, 41 классов МКТУ в области организации спортивных мероприятий относятся к той же сфере деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение с использованием принадлежащего ему коммерческого обозначения, что обуславливает вывод об их однородности;

- при восприятии товарного знака по свидетельству №612361, фонетически и семантически тождественного коммерческому обозначению лица, подавшего возражение, существует введение потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, интенсивно использовавшим спорное обозначение при оказании услуг 35, 41 классов МКТУ задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361 недействительным в отношении следующих услуг, указанных в перечнях 35, 41 классах МКТУ оспариваемой регистрации:

35 класс МКТУ - менеджмент спортивный;

41 класс МКТУ – воспитание физическое, организация спортивных мероприятий, аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, прокат оборудования стадионов, прокат спортивного оборудования, прокат снаряжение для подводного погружения, организация спортивных мероприятий, программирование спортивных состязаний, клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки), услуги образовательно-воспитательные, обучение айкидо, обучение гимнастике, проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных тренеров (фитнес), услуги спортивных лагерей.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Сведения из реестра ФИПС о товарном знаке №612361, о заявках на



регистрацию товарных знаков « №2018722976, №2017704052 [1];

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений об ООО «Синтез» (ОГРН 1027402058716) [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ о ПАО «Казаньоргсинтез» (ОГРН 1021603267674) [3];

- Положение ПАО «Казаньоргсинтез» о ватерпольном клубе «Синтез» [4];

- Фотографии Кубка «Лен Трофи» (2007), кубка Чемпиона России (2007), Кубка России, прочих кубков, благодарственных писем, наград [5];

- Штатное расписание Ватерпольного клуба «Синтез» на 2007 г. [6];

- Трудовой договор №9240 от 12.07.2012; приказ о направлении работника в командировку на период с 19.04.2013 по 21.04.2013; дополнительное соглашение №1 от 29.04.2013 к трудовому договору №9240 от 12.07.2012, трудовой договор №10621 от 12.07.2013, трудовой договор б/н от 11.07.2014; приказ о направлении работника в командировку на период с 02.10.2014 по 06.10.2014 [7];

- Трудовой договор №8151 от 01.07.2011; приказ о направлении работника в командировку в период с 19.04.2013 по 21.04.2013; трудовой договор №12110 от 01.07.2014; приказ о направлении работника в командировку на период с 02.10.2014 по 06.10.2014; трудовой договор №13184 от 01.07.2015 [8];

- Трудовой договор №б/н от 25.07.2005; дополнительное соглашение №1 от 01.08.2007 к трудовому договору от 25.07.2005; дополнительное соглашение №4 от 29.04.2013 к трудовому договору от 25.07.2005; приказ о направлении работника в командировку на период с 19.04.2013 по 21.04.2013; приказ о направлении работника в командировку на период с 16.10.2014 по 20.10.2014 [9];

- Трудовой договор №9400 от 27.08.2012; приказ о направлении работника в командировку на период с 18.04.2013 по 21.04.2013; дополнительное соглашение №1 от 30.04.2013 г. к трудовому договору №9400; приказ о направлении работника в командировку на период с 02.10.2014 по 06.10.2014 [10];

- Трудовой договор №8158 от 01.07.2011; приказ о направлении работника в командировку на период с 19.04.2013 г. по 21.04.2013 г.; Трудовой договор № 10577 от 02.07.2013; трудовой договор №б/н от 01.08.2014; приказ о направлении работника в командировку на период с 02.10.2014 по 06.10.2014 [11];

- Трудовой договор №8152 от 01.07.2011; приказ работника о направлении в командировку в период с 18.04.2013 по 21.04.2013; приказ о направлении работника в командировку в период с 02.10.2014 по 06.2014; трудовой договор №13182 от 01.07.2015 [12];

- Авансовый отчет на 08.10.2014 с приложениями [13];

- Договор №110-31/10/54-1051/10 от 14.02.2010 [14];
- Договор №110-440/12/35-10095/12 от 18.10.2012 с приложением [15];
- Договор №01-04-2014/35-5452/14 от 01.04.2014 (с приложениями), платежное поручение №808215 от 07.05.2014, платежное поручение №809235 от 20.05.2014, платежное поручение №810030 от 29.05.2014, платежное поручение №810031 от 29.05.2014 [16];
- Договор №07/11/2014/35-16495/14 от 07.11.2014 (с приложениями), платежное поручение №825155 от 05.12.2014, финансовый отчет за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 [17];
- Информация о домене SINTEZ-KAZAN.RU [18];
- Справка о владении доменным именем от регистратора доменов АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 03.07.2016 [19];
- Публикация из Википедии о ватерпольном клубе «Синтез» [20];
- Публикация в Интернет-газете «Татар-информ» от 03.05.2018 статьи «Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок России по водному поло»; публикация на сайте Поволжской государственной Академии физической культуры, спорта и туризма «Синтез-Академия»: карт-бланш для молодых ватерполистов»; публикация на сайте <https://www.kazanorgsintez.ru/> «Команда «Синтез»; публикация на сайте газеты «МК Казань» от 03.05.2018 статьи «Казанский ватерпольный клуб выиграл Суперкубок России» [21];
- Устав редакции газеты «Синтез», свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 16-00104 от 15.12.2008 [22];
- Публикация из газеты «Синтез» от 20.09.1965 статьи «С первым номером»; публикация из газеты «Синтез» от 26.04.1974 статьи «Водное поло»; публикация из газеты «Синтез» от 07.05.1974 статьи «Атакуют новички»; публикации из газеты «Синтез» от 04.12.1974 статьи «Вторые»; публикация из газеты «Синтез» от 12.02.1975 статьи «Теперь в финале победа»; публикации из газеты «Синтез» от 21.01.1976 статьи «Победил «Синтез»!»; публикация из газеты «Синтез» от 13.04.1977 статьи «Перед стартом»; публикация из газеты «Синтез» от 18.01.1978 статьи «Победили в упорной борьбе»; публикации из газеты «Синтез» от 24.01.1979

статьи «Стартуют ватерполисты «Синтеза»; публикация из газеты «Синтез» от 30.01.1980 статьи. «Спорт»; публикация из газеты «Синтез» от 25.02.1981 статьи «Перед вторым кругом - вторые»; публикация из газеты «Синтез» от 09.01.2002 статьи «Водное поло. Дневник соревнований»; публикация из газеты «Синтез» от 25.05.2007 статьи «Великолепный подарок ко дню химика»; публикация из газеты «Синтез» от 07.06.2013 статьи «Серебро России пишем, золото Универсиады - в уме» [23].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №612361, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения. В отзыве отмечается, что ООО «Синтез» широко и давно известно, специализируется в области услуг связанных с промышленным инжинирингом и технологическим консалтингом по направлениям: металлургия, металлообработка, специализированная технологическая химия (смазочные материалы, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), шлифовальные жидкости, консервационные составы), проведением разработок и НИОКР, международной сертификацией, патентованием, восстановлением и упрочнением изнашиваемых элементов и узлов оборудования, подбором и поставкой технологических материалов и оборудования, обучающих семинаров, курсов и тренингов, проводит аудиты по оценке индекса технологической готовности предприятий, экспертизы для ФРП, ведет инновационные проекты, связанные с цифровым производством и аддитивными технологиями, является постоянным участником промышленных форумов, выставок и экспозиций с размещением узнаваемых баннеров, рекламных материалов, ведет социально активную деятельность, печатается в СМИ.

В отзыве также отмечается, что помимо оспариваемого товарного знака были правомерно зарегистрированы на имя иных лиц такие товарные знаки со словесным

элементом «СИНТЕЗ» как: «  » по свидетельству №388998 (для товаров

02, 19 классов МКТУ), «  » по свидетельству №481328 (для товаров 09,



ТОРГОВЫЙ ДОМ

11 классов МКТУ), «СИНТЕЗ» по свидетельству №471548 (для товаров 01, 02, 06



классов МКТУ), «S I N T E Z» по свидетельству №328568 (для товаров и услуг 04, 35, 37, 40 классов МКТУ).

С учетом приведенных доводов в отзыве изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №612361.

В качестве документов, подтверждающих приведенные в отзыве аргументы, правообладатель представил сведения о деятельности ООО «Синтез» из сети Интернет, средств массовой информации, благодарственное письмо.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 3 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 либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений

пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2 – 14.4.2.4 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №612361 с приоритетом от 06.04.2015 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного шестиугольника из извивающихся лент, словесный элемент «СИНТЕЗ», выполненный крупным шрифтом буквами русского алфавита, исключенный из правовой охраны словесный элемент «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный» и услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое, организация спортивных мероприятий, аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, прокат оборудования стадионов, прокат спортивного оборудования,

прокат снаряжение для подводного погружения, организация спортивных мероприятий, программирование спортивных состязаний, клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки), услуги образовательно-воспитательные, обучение айкидо, обучение гимнастике, проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных тренеров (фитнес), услуги спортивных лагерей».

Следует указать, что в перечне 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361 отсутствует такая позиция как «обучение айкидо», поэтому в отношении этой услуги возражение не рассматривается. Приведенная же в возражении позиция «организация спортивных мероприятий» представлена в оспариваемом товарном знаке в иной редакции, а именно, «организация спортивных состязаний» и именно в отношении этой редакции услуги доводы поступившего возражения будут приняты во внимание.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ПАО «Казаньоргсинтез» ссылается на нарушение своего исключительного права на коммерческое обозначение «СИНТЕЗ», используемого в сфере деятельности, связанной со спортивными мероприятиями, а также возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения «СИНТЕЗ», коллегия признает ПАО «Казаньоргсинтез» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №612361 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Спорный словесный элемент «СИНТЕЗ», входящий в состав оспариваемого товарного знака, носит фантазийный характер в отношении вышеуказанных оспариваемых услуг 35 и 41 классов МКТУ, следовательно, не способен вызывать не соответствующих действительности представлений об этих услугах и их происхождении.

Вместе с тем представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные услуги, маркированные спорным обозначением до даты его приоритета, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с услугами иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Согласно представленным документам [3] ПАО «Казаньоргсинтез» было зарегистрировано в качестве юридического лица 29.10.2001, является производителем пластмасс и синтетических смол.

На указанном предприятии с 27.09.2007 действует Положение о ватерпольном клубе «Синтез» [4], который является структурным подразделением ПАО «Казаньоргсинтез». Основными задачами ватерпольного клуба «Синтез» является успешное выступление в российских и европейских соревнованиях по водному поло, создание положительного имиджа ПАО «Казаньоргсинтез» и обеспечение рекламы его продукции в местах проведения соревнований, а также развитие и популяризация водного поло в г. Казани и Республике Татарстан. Для осуществления возложенных задач ватерпольный клуб «Синтез» осуществляет, в частности, следующие функции: проведение тренировочных и игровых сборов; медицинское обслуживание игроков команды; учебно-тренировочная работа; сохранение и дальнейшее развитие детско-юношеской спортивной школы по водному поло; участие в соревнованиях; отражение результатов выступлений ватерпольного клуба «Синтез» в СМИ; пропаганда здорового образа жизни, подготовка высококвалифицированных игроков для национальной, молодежной и юношеской сборных команд России и т.д.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения о штатном расписании ватерпольного клуба «Синтез» [6], трудовые договоры с работниками, принятыми на

работу в ватерпольный клуб «Синтез» [7] – [12], сведения о командировках сотрудников ватерпольного клуба «Синтез» на соревнования, в том числе заграничных [13].

Как следует из представленных документов [5] ватерпольный клуб «Синтез» неоднократно становился призером различных соревнований по водному поло.

При этом необходимо упомянуть, что история ватерпольной команды «Синтез» началась значительно раньше 2007 года. Так, согласно общедоступным сведениям электронной энциклопедии Википедия [20] история ватерпольной команды «Синтез» началась еще в 1974 года на базе Государственного производственного объединения «Органический синтез» (в настоящее время – ПАО «Казаньоргсинтез»). Команда участвовала в турнирах как на территории СССР (становилась призером чемпионатов РСФСР), так и за рубежом. В период участия в Чемпионате РСФСР команда «Синтез» трижды завоевывает звание Чемпиона РСФСР по водному поло. В высшей лиге Чемпионата России по водному поло команда «Синтез» начала выступать с 1993 года. Команда «Синтез» обладатель Кубка «Лен Трофи» (2007). Обладатель звания Чемпион России (2007). Дважды обладатель Кубка России (2005, 2010). Ватерпольный клуб «Синтез» и молодежная команда «Синтез-Академия» единственные команды в Чемпионате России, представляющие Казань и Республику Татарстан.

Лицо, подавшее возражение, представило выдержки из казанской газеты «Синтез» [23] еще советского периода времени, где с 1974 года печатались статьи о спортивных успехах ватерпольной команды «Синтез». Согласно уставу 2010 года редакции газеты «Синтез» это средство массовой информации принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез» [12].

Для целей освещения спортивных мероприятий с участием ватерпольной команды «Синтез» с 2005 года по настоящее время действует сайт <http://sintez-kazan.ru>. Согласно представленной информации из информационного источника <http://www.whois-service.ru> [18], [19] доменное имя <http://sintezkazan.ru>, принадлежащее ПАО «Казаньоргсинтез», зарегистрировано 02.08.2005 года. Сайт

Заявителя содержит подробную информацию об истории и развитии ватерпольного клуба «Синтез» и его команды.

Лицом, подавшим возражение, также представлены договоры [14], заключенные ПАО «Казаньоргсинтез» с различными компаниями в период с 2010 по 2014 годы, из которых усматривается, что спортивные соревнования с участием ватерпольной команды «Синтез» транслировались по телевидению.

Таким образом, вышеизложенная информация свидетельствует о сложившейся известности до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361 ватерпольного клуба «Синтез», принадлежащего ПАО «Казаньоргсинтез», а, следовательно, об ассоциировании обозначения «СИНТЕЗ» с деятельностью в области спорта.

При этом следует констатировать, что используемое ПАО «Казаньоргсинтез» обозначение «СИНТЕЗ» для индивидуализации спортивной команды сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №612361, который в качестве основного индивидуализирующего элемента включает в свой состав слово «СИНТЕЗ».

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361 услуги 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный», 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, воспитание физическое, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки], обучение гимнастике, организация спортивных состязаний, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, проведение фитнес-классов, программирование спортивных состязаний, прокат оборудования стадионов, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги спортивных лагерей» однородны деятельности в области спорта, с которой ассоциируется принадлежащее ПАО «Казаньоргсинтез» название ватерпольной команды «СИНТЕЗ». Кроме того, однородными также являются и услуги 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные», поскольку они включают как «воспитание физическое», так и обучение, например, проведение мастер-классов спортивной направленности.

Принадлежность сопоставляемых сходных до степени смешения оспариваемого товарного знака и принадлежащего ПАО «Казаньоргсинтез» обозначения к одной области деятельности («услуги в области спорта»), обуславливает вывод о принципиальной возможности их совместной встречаемости в гражданском обороте, и, как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что вышеназванные услуги оказываются одним лицом, и, как следствие, о возможности введения потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего эти услуги.

При этом, исходя из представленного правообладателем отзыва, ООО «Синтез» деятельность в области спорта не осуществляет и для приведенных выше услуг 35, 41 классов МКТУ принадлежащей ему товарный знак по свидетельству №612361 не использует. Следовательно, обозначение «СИНТЕЗ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении спортивной деятельности могло ассоциироваться только с ватерпольной командой «Синтез» лица, подавшего возражение – ПАО «Казаньоргсинтез».

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №612361 на имя ООО «Синтез» не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный», 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, воспитание физическое, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки], обучение гимнастике, организация спортивных состязаний, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, проведение фитнес-классов, программирование спортивных состязаний, прокат оборудования стадионов, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги образовательно-воспитательные, услуги спортивных лагерей».

Вместе с тем в поступившем возражении также содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361

произведена в нарушение права ПАО «Казаньоргсинтез» на используемое этим лицом коммерческое обозначение «СИНТЕЗ».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

Как было указано выше, спорный словесный элемент «СИНТЕЗ» представляет собой название спортивной команды, принадлежащей лицу, подавшему возражение. При этом название спортивной команды по водному поло не является коммерческим обозначением.

Несмотря на известность ватерпольного клуба «Синтез», установленную выше, в возражении не приводятся сведения об имущественном комплексе под таким обозначением, который бы осуществлял коммерческую деятельность в области спорта до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361.

Следовательно, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №612361 нарушает право ПАО «Казаньоргсинтез» на коммерческое обозначение, безоснователен.

С учетом вышеизложенных обстоятельств приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству №612361 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия считает обоснованным доводы поступившего возражения только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №612361 положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №612361 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный», 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, воспитание физическое, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки], обучение гимнастике, организация спортивных состязаний, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, проведение фитнес-классов, программирование спортивных состязаний, прокат оборудования стадионов, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги образовательно-воспитательные, услуги спортивных лагерей».