


## 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, поступившее 07.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 30.06.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015733392, поданное ООО «Мой Спорт», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015733392 подано на регистрацию в качестве товарного знака 16.10.2015 в отношении товаров/услуг 09, 16, 25, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 30.06.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015733392 для перечисленных в заключении по результатам экспертизы товаров 09, 16, 29, 30, 31, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- серией товарных знаков со словесным элементом «CHALLENGER» по свидетельствам №387124 с приоритетом от 18.08.2006, №290609 с приоритетом от 13.10.2003, зарегистрированных на имя АЛКОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНК., Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, признанных однородными товарам 16, 19 классов МКТУ заявленного перечня;



- знаком «  » по международной регистрации №515369 с приоритетом от 28.09.1987, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя CHALLENGER SRL, Италия, в отношении товаров 25 классов МКТУ, признанных однородными товарам 25 класса МКТУ заявленного перечня;

- знаком «CHALLENGER» по международной регистрации №1220217 с приоритетом от 27.03.2014, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя СЕВ Inc., Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров/услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными товарам/услугам 16, 35, 41 классов МКТУ заявленного перечня.

В отношении словесного элемента «ги» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он является неохраняемым, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем 07.12.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявитель не согласен с решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015733392 относительно товаров/услуг 16, 25, 41 классов МКТУ;

- правообладателем знака «CHALLENGER» по международной регистрации №1220217 является компания СЕВ Inc., США, специализирующаяся на предоставлении услуг для бизнеса;

- компания предоставляет консультационные услуги и технологические решения для руководителей высшего звена и их командам в целях повышения эффективности корпоративной деятельности путем выявления и использования проверенных практик различных компаний;

- специфика деятельности компании SEB Inc. нашла отражение в перечне знака по международной регистрации №1220217, а именно, товары 16 и услуги 41 классов МКТУ имеют уточнение относительно их применения (предназначены для использования в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами);

- ООО «Мой Спорт» использует обозначение «The Challenger» в качестве названия российского проекта, посвященному здоровому образу жизни, правильному питанию и спортивным тренировкам, в связи с чем заявленный перечень товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ был скорректирован, а именно добавлено уточнение «...в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни»;

- при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения;

- при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности;

- услуги образовательные в области бизнеса, представленные в перечне международной регистрации №1220217, и услуги образовательные в области спорта и правильного питания, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, неоднородны друг другу, как и неоднородны учебные материалы в указанных сферах между собой;

- неоднородность сопоставляемых товаров и услуг обусловлена различным назначением (предназначены для различных сфер), а различное назначение

определяет различный круг потребителей, которые приобретают товары и пользуются услугами (люди бизнеса и люди любого возраста, увлеченные спортивным образом жизни, соответственно);

- действие знака по международной регистрации № 515369 истекло и не продлено, в связи с чем данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и помимо товаров/услуг, в отношении которых принято решение о государственной регистрации, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2015733392 товаров 16 «брошюры, а именно брошюры в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; буклеты, а именно буклеты в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; газеты, а именно газеты в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; журналы [издания периодические], а именно журналы [издания периодические] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; издания периодические, а именно издания периодические в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; книги, а именно книги в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; материалы графические печатные, а именно материалы графические печатные в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; материалы для обучения [за исключением приборов], а именно материалы для обучения [за исключением приборов] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; продукция печатная, а именно продукция печатная в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; учебники [пособия], а именно учебники [пособия] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни», 25 и услуг 41 «академии [обучение]» в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни;

информация по вопросам образования в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; организация и проведение семинаров в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; услуги образовательные в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; услуги репетиторов, инструкторов [обучение] в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни; услуги школ [образование] в области в области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни».

Изучив материалы дела и заслушав доводы участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными частично.

С учетом даты подачи 16.10.2015 заявки №2015733392 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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, 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.

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 пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 пунктом 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «The Challenger» и «Ты можешь больше», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы «The Challenger» выполнены оригинальным шрифтом и подчеркнуты прямой линией. Словосочетание «Ты можешь больше» размещено под словесными элементами «The Challenger». Справа от словесных элементов находится буквенный элемент «ru», заключенный в круг. В обозначении визуально доминирует слово «Challenger», выполненное крупным шрифтом.

Элемент «ru» не обладает различительной способностью, поскольку обозначает принадлежность к Российской Федерации. В этой связи, элемент «ru» правомерно отнесен экспертизой к категории неохранных на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 и скорректированного перечня товаров, услуг 16, 41 классов МКТУ.

В отношении скорректированного перечня товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен словесный знак «CHALLENGER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по международной регистрации №1220217.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и знака международной регистрации №1220217, которое обусловлено полным вхождением противопоставленного знака «CHALLENGER» (переводится с английского языка как «претендент; посылающий вызов; некто, посылающий вызов; соперник», см.



[www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=1&s=CHALLENGER&l=1](http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=1&s=CHALLENGER&l=1)) в состав заявленного обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Анализ однородности товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1220217, показал следующее.

Заявитель скорректировал заявленный перечень, уточнив, что заявленные товары 16 и услуги 41 класса МКТУ относятся к области правильного питания, спортивных тренировок и здорового образа жизни (скорректированный перечень приведен выше в заключении).

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1220217 предоставлена в отношении следующих товаров/услуг:

16 класс МКТУ - printed matter, namely, books, handouts and workbooks in the field of corporate best practices, sales professional development, support and management; printed instructional and teaching material in the field of corporate best practices, sales professional development, support and management; books in the field of corporate best practices, sales professional development, support and management; printed periodical publications in the field of corporate best practices, sales professional development, support and management; leaflets about corporate best practices, sales professional development, support and management; printed forms and questionnaires on corporate best practices, sales professional development, support and management (*печатные материалы, а именно книги, раздаточные материалы и учебные пособия в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами; печатные учебно-методические материалы в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами; книги в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами; печатные периодические издания в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по*

*продажам, поддержки и управления продажами; брошюры в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами; бланки и вопросники в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами);*

41 - educational services, namely, conducting classes, seminars, lectures, workshops in the field of corporate best practices, development, support and management professionals of sale and distribution of course material in connection therewith; educational services, namely, developing curriculum for of others in the field of corporate best practices, development, support, and sales management professionals; educational services, namely developing, arranging, and conducting educational conferences and programs, and providing courses of instruction in the field of corporate best practices, development, support and management of retail trade; educational services, namely, providing on-line classes, seminars, conferences, workshops in the field of corporate best practices, development, assistance and professional sales management; education, instruction and training services in the field of business, personnel management, vocational testing and guidance, personality testing and psychological examination; arranging and conducting conferences for educational and training purposes in the field of corporate best practices, development of sales professionals, support and management, and seminars in the field of corporate best practices, of sales professional development, support and management; production of video and/or sound recordings; rental and leasing of instructional and teaching material (образовательные услуги, а именно: проведение занятий, семинаров, лекций, бизнес-тренингов в области передовой корпоративной практики, специалистов по продажам, поддержки и управления продажами и распространения учебных материалов в этих целях; образовательные услуги, а именно: разработка учебных программ для третьих лиц в области передовой корпоративной практики, поддержки и профессионального развития специалистов по продажам; образовательные услуги, а именно, разработка, организация и проведение образовательных конференций и программ и предоставление курсов обучения в области передовой корпоративной практики, профессионального

развития продаж, развития, поддержки и управления продажами; образовательные услуги, а именно, предоставление онлайн-классов, семинаров, лекций, бизнес-тренингов в области передового корпоративного опыта, развития, поддержки и профессионального управления продажами; образовательные услуги, обучение в области бизнеса, управления персоналом, профессионального тестирования и руководства, тестирования личности и психологической экспертизы; организация и проведение образовательных и обучающих конференций в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами, а также семинаров в области передовой корпоративной практики, профессионального развития специалистов по продажам, поддержки и управления продажами; производство звуко- и видеозаписей; аренда и прокат учебно-методических материалов).

Анализ показал, что в 16 классе МКТУ сравниваемых перечней представлены различные виды печатных изделий, а в 41 классе МКТУ приведены различные виды образовательных услуг, то есть сравниваемые товары и услуги относятся к общим родовым понятиям товаров и услуг, в связи с чем были признаны коллегией однородными, несмотря на различную специализацию. Кроме того, коллегия отмечает, что корпоративные обучающие тренинги могут сопровождаться различными спортивно-оздоровительными мероприятиями, что усугубляет однородность сопоставляемых товаров/услуг.

При маркировке однородных товаров/услуг сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному коммерческому источнику.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1220217.

В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению

противопоставлен знак «  » по международной регистрации №515369.

В соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>) срок действия указанной международной регистрации истек 28.09.2017 и не был продлен в установленный срок (в базе данных содержится запись о том, что международная регистрация не была продлена).

В этой связи основания для противопоставления заявленному обозначению в отношении товаров 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №515369 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2017, изменить решение Роспатента от 30.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015733392.**