

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее 01.07.2021, поданное ИП Копеиным Д.Б., г. Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758985, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  Спорт-Марафон » по заявке №2020758985 с приоритетом от 21.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758985 в отношении всех товаров и услуг 22, 27, 39 классов МКТУ. При этом в отношении всех товаров и услуг 16, 18, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПОРТ» указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**МАРАФОН**» (по свидетельству № 542909 с приоритетом от 07.08.2013) в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 18, 25, 35 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «**MARAFON**» (по свидетельству № 414634 с приоритетом от 10.03.2009) в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 18, 25, 35 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком «**МАРАФОН**» (по свидетельству № 368368 с приоритетом от 19.03.2007) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «**Марафон**» (по свидетельству № 501130 с приоритетом от 02.12.2011) в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «*МАРАФОН*» (по свидетельству № 215378 с приоритетом от 20.12.2000) в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25, 28 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком «**МАРАФОН**» (по свидетельству № 462278 с приоритетом от 12.09.1997) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно словарно-справочным материалам слово «СПОРТ» (спорта, мн. нет, муж. (англ. sport) - это физические упражнения, преимущественно в форме различных игр или состязаний, имеющие целью укрепление организма и развитие психической бодрости;

- также в переносном смысле: спорт – это предмет страстного, азартного увлечения, то, что служит лишь средством добиться успеха (преимущественно в неоднозначных сравнениях). Погоня за всё новыми открытиями нередко превращает исследовательскую работу в своего рода спорт (или в нездоровый спорт (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1039194>);

- словесный элемент «СПОРТ» заявленного обозначения является многозначным, поскольку имеет как минимум два самостоятельных значения, связи с чем, при восприятии указанного выше словесного элемента у конкретного потребителя будут возникать свои собственные ассоциации, что свидетельствует о том, что указанный словесный элемент обладает различительной способностью и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего перечня испрашиваемых товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3];

- заявитель считает, что товарные знаки [4-6] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020758985, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [СПОРТ МАРАФОН], в то время как противопоставленные товарные знаки [4-6] имеют следующее звучание [МАРАФОН], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4-6] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 39, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен в материалы дела оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков [1-3].

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2020) поступления заявки №2020758985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента, и из словесных элементов «Спорт», «Марафон», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «Спорт» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Спорт», который обозначает «составная часть физической культуры комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/230542>), то есть для всех заявленных товаров и услуг 16 «авторучки; бейджи именные [офисные принадлежности]; билеты; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; каталоги; книги; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки косметические бумажные; табло из бумаги или картона для объявлений; тубусы картонные; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры», 18 «альпенштоки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сундуки дорожные», 22 «бечевки; брезент; веревки; веревки для кнутов; гамаки; канаты неметаллические; лестницы веревочные; мешки бивуачные, являющиеся укрытием; палатки; сети; сети маскировочные; тенты из

синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; тросы неметаллические; чехлы защитные от пыли; чехлы камуфляжные», 25 «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники съемные; галоши; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; плавки; платки головные; платки шейные; подвязки; подвязки для носков; полуботинки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; рубашки; сандалии; сандалии банные; сапоги; свитера; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; уборы головные; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки-шорты», 27 «коврики для занятий йогой; ковры; подстилки мягкие гимнастические; подстилки мягкие туристические; коврики туристические; циновки; циновки тростниковые», 28 «бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; груши подвесные; дельтапланы; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; доски для

плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игры; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; качели; качели для йоги; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; крепления для лыж; ласты для дайвинга; ласты для плавания; ласты для подводного плавания; ласты для рук; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; маски фехтовальные; мячи для игры; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; перчатки боксерские; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки глиняные [мишени]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные;

устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; футбол настольный; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]», 35 «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги розничной продажи товаров; услуги оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги Интернет-магазинов; услуги розничной торговли, предоставляемые универсальными магазинами», 39 «авиаперевозки; аренда автобусов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; перевозка путешественников; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; сопровождение путешественников», 41 «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; издание книг; информация по

вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы» классов МКТУ данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров и услуг, указывая на их вид и назначение (связаны с организацией спортивной деятельности, спортивных мероприятий). Коллегия сообщает, что в современном мире развитие спорта затрагивает многие сферы жизни человека, вследствие чего при восприятии заявленного обозначения у потребителей будет возникать реальная ассоциация либо со спортивными товарами/услугами, либо с товарами/услугами, которые каким-либо образом связаны со спортом. Таким образом, для указанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «Спорт» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-6], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленные товарные знаки «**МАРАФОН**», «**МАРАФОН**» по свидетельствам №№ 542909 [1], 368368 [3] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «МАРАФОН», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «**MARAFON**», «**Марафон**», «*МАРАФОН*», «**МАРАФОН**» по свидетельствам №№ 414634 [2], 501130 [4], 215378 [5], 462278 [6] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 542909 [1], 414634 [2], 368368 [3] для предоставления

правовой охраны комбинированному обозначению « **Спорт·Марафон**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 введения потребителя в заблуждение 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 «  Спорт-Марафон » и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1-3], а, следовательно, данные знаки по свидетельствам №№542909 [1], 414634 [2], 368368 [3] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, так как иные противопоставления по данным классам товаров и услуг отсутствуют.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 5, 6] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

Как указывалось по тексту заключения выше словесный элемент «Спорт» заявленного обозначения является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4-6] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Марафон»/«МАРАФОН» («соревнование на выносливость в скоростном преодолении длинной дистанции в лёгкой атлетике и ряде других видов спорта» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/марафон>)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [4-6], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6], поскольку относятся к канцелярским принадлежностям, к изделиям писчебумажным, к изделиям бумажным и картонным, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к одежде и к обуви, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к спортивному инвентарю и снаряжению, а также к снастям для охоты и рыбалки, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к услугам по аренде, к образовательным услугам, а также к услугам организации спортивных мероприятий, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [4-6] в отношении однородных товаров и услуг 16, 25, 28, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения должно быть изменено, так как, как указывалось по тексту заключения выше, противопоставленные товарные знаки [1-3] больше не являются препятствием для его регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2021, изменить решение Роспатента от 25.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020758985.