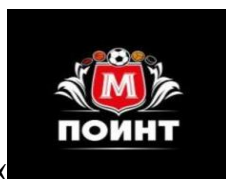
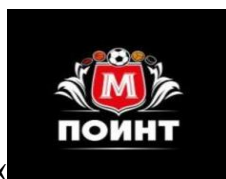


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 ППС), рассмотрела поступившее 31.12.2020 возражение, поданное ООО «РИГЕЛЬ», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753921, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2018753921 с приоритетом от 06.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753921 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 38, 43 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, а также в отношении


другой части услуг 35, 36 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:


POINT

- с товарным знаком « ESTATE» (по свидетельству № 569305 с приоритетом от 16.01.2014) в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 520403 с приоритетом от 24.09.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 488032 с приоритетом от 01.07.2011) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [3];









- с товарным знаком « POINT ФИТНЕС» (по свидетельству № 421506 с приоритетом от 13.08.2009) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [4].


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2018753921, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЭМПОИНТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] имеют следующие звучания [ПОНТЭСТЭТ], [МЕБЕЛПОИНТ], [ПОИНТФИТНЕС], [ПОИНТФИТНЕСКЛАБ] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков «  », «  **МАТЧПОИНТ** », «  », «  **МАТЧПОИНТ** », «  », «  **МАТЧПОИНТ** »;

«  **МАТЧПОИНТ** » по свидетельствам №№ 706396, 637001, 637000, которые объединяет стилизованная буква «М»; указанная буква также входит в состав

заявленного обозначения «  **ПОИНТ** », что позволяет говорить о продолжении серии знаков заявителя;

- заявитель указывает, что его фирма осуществляет активную профессиональную деятельность и в качестве доказательств, которые могли бы это подтвердить, приобщает к материалам дела данные Яндекс Метрики о посещении сайта заявителя (приложения № 2-5), информацию о просмотрах аккаунтов

Фейсбук и Инстаграм, на которых анонсирована деятельность заявителя (приложения № 6-8), справку о расходах на рекламу бренда «МАТЧПОИНТ/М ПОИНТ» (приложение № 9).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия договора субаренды между ООО «РИГЕЛЬ» и ООО «СПРИНТ» №001/16/С от 29.04.2019 г. на 9 л.;

2. Копия договора на оказание услуг с АО «РСИЦ» № 2535902 от 22.03.2016 г. с приложениями и справкой о принадлежности домена MATCHPOINT-CLUB.COM на 11 л.;

3. Копия протокола осмотра сайта MATCHPOINT-CLUB.COM от 24.10.2018 г. на 6 л.;

4. Распечатка страниц сайта от 24.12.2020 г. на 5 л.;

5. Яндекс. Метрика за период с 01.07.2016 по 24.12.2020 на 2 л.;

6. Копия договора об оказании услуг на создание и первичное заполнение аккаунтов в Фейсбук и Инстаграм для бренда «МАТЧПОИНТ» от 10.11.2016 с актом 10.05.2017 г. на 2 л.

7. Копия протокола осмотра страницы «МАТЧПОИНТ» в Инстаграм от 04.10.2018 г. на 10 л.

8. Распечатка постов страницы «МАТЧПОИНТ» в Инстаграм от 24.12.2020 г. на 4 л.;

9. Справка ООО «СПРИНТ» о расходах на рекламу бренда «МАТЧПОИНТ/М ПОИНТ» с приложениями рекламной продукции и материалов на 25 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2018) поступления заявки №2018753921 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 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;

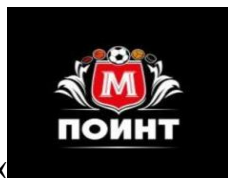
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;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

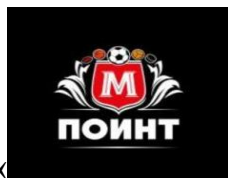
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 изображения в виде герба, из буквы «М» и из словесного элемента «ПОИНТ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].



Противопоставленный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде здания, и из словесных элементов «POINT», «ESTATE», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесных элементов «мебель», «point», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение «**point fitness club**», состоящее из графического стилизованного элемента и из словесных элементов «point» и «fitness club», выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное



обозначение «**ПОИНТ ФИТНЕС**», состоящее из графического стилизованного элемента и из словесных элементов «поинт» и «фитнес», выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] являются элементы «POINT», «point», которые выполнены крупным шрифтом в центре знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знака в целом.

Коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [4] является словесный элемент «поинт», с которого начинается прочтение; словесный элемент «фитнес» в силу своей семантики способен восприниматься как «связанный со спортом, со здоровым образом жизни» и является слабым элементом указанного обозначения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы

«ПОИНТ»/«POINT»/«point»/«поинт», которые являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык следующим образом: «мысль; позиция; точка» (<https://woordhunt.ru/word/point>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [4], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Что касается других словесных элементов, содержащихся в противопоставленных знаках [1-4], то данные словесные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как носят вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов («ПОИНТ»/«POINT»/«point»/«поинт»).

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 услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или

промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; расклейка афиш /реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; реклама и продвижение услуг фитнес-клуба; реклама; демонстрация товаров; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная;

радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов» противопоставленных товарных знаков [2, 3], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам по исследованию рынка, к услугам менеджерским в области бизнеса, к офисным услугам, а также к информационно - справочным услугам, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам, связанным с операциями с недвижимостью, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; букмекерские услуги (прием денежных ставок и выплата выигрыша на разнообразные спортивные события, а также ставки на телевизионные, политические и культурные события); видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение];

макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание физическое; клубы здоровья; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация спортивных состязаний; воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; аренда теннисных кортов; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; обучение гимнастике;

обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; развлечение гостей; спортивные лагеря [стажировка]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку относятся к воспитательно - образовательным услугам, к услугам в области организации спортивных мероприятий, к услугам по организации культурно-развлекательных мероприятий, к услугам, связанным с игорным бизнесом, к услугам по прокату и предоставлению оборудования, а также к услугам в области производства видеозаписей, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что не может принять во внимание довод заявителя о том, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков



заявителя, так как товарный знак «» по свидетельству № 706396 является изобразительным и не включает в себя словесный элемент «ПОИНТ», а товарные



знаки « », « » по свидетельствам №№ 637001, 637000 включают в себе фантазийные элементы «МАТЧПОИНТ», «MATCHPOINT», тогда как заявленное обозначение включает иной словесный элемент, а именно «ПОИНТ», то есть заявленное обозначение не является продолжением серии товарных знака заявителя.

В отношении дополнительных материалов (приложения 1-9) коллегия сообщает, что введение товарного знака в хозяйственный оборот не учитывается в рамках анализа заявленного обозначения на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2020.