

Приложение
к решению Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 18.12.2024 возражение, поданное Киселевым Алексеем Александровичем, город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749202, при этом установила следующее.



Обозначение «**ПЛАВ КЛУБ**» по заявке №2023749202 с приоритетом от 07.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПЛАВ» («ПЛАВ» - действие и состояние по глаголу «плавать» - на плаву во время плавания на воде, в состоянии плавания, см. Интернет-словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/937398>; <https://sokr.ru/card/170928s9d64be3c/>), «КЛУБ» и схематичное изображение фигуры плывущего человека и

плавной линии в виде волны являются неохраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, поскольку указывают на свойства товаров, назначение услуг и видовое наименование предприятия, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для отказа также послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным


знаком «*КЛУБ ПЛАВАНИЯ*» по свидетельству №882261, с приоритетом от 08.04.2022, зарегистрированным на имя Агапитова Евгения Викторовича, город Екатеринбург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №882261 не являются сходными до степени смешения;
- заявитель представил сведения о продвижение обозначения в социальных сетях, таких как YouTube, ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм;
- необоснованно признаны недостаточными доказательства того, что обозначение приобрело различительную способность в связи с длительным использованием и известностью потребителям;
- заявитель является администратором доменного имени, что подтверждается представленной справкой о принадлежности доменного имени «*plavclub.ru*» (с 18.12.2020);
- заявленное обозначение используется при маркировке товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается бланком заказа №01061 от 26.08.2021;

- заявитель приводит практику регистраций товарных знаков в отношении товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии 27.01.2025 дополнительные пояснения к возражению, содержание которых сводится к следующему:

- все три элемента заявленного обозначения в совокупности приобрели различительную способность в ходе использования;
- заявитель организует и проводит спортивные мероприятия, такие как серия заплывов на открытой воде Иверская Миля (<https://iverswim.ru/>), международная плавательная Серии X-WATERS (<https://x-waters.com/>), международная серия соревнований по плаванию на открытой воде, плаванию в бассейне на длинные спринтерские дистанции для профессионалов и любителей swimcup (<https://swimcup.ru/training/>), Grand swim series (<https://grandswim.com/training#/tab/488619246-2>);
 - фонетическое сходство части заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком не является безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака;
 - сравниваемые обозначения производят различное визуальное впечатление;
 - изобразительные элементы товарных знаков имеют существенные различие.

Заявитель также прикладывает:

- копии договоров на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- копия договора на оказание рекламных услуг и платежные поручения, подтверждающие затраты.

На заседании коллегии от 27.01.2025 были приложены материалы устанавливающие, что изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой общепринятый символ, широко используемый для обозначения вида спорта, а также для указания на действие «плавание/купание». Данный символ применяется различными лицами, в том

числе в нормативных и иных документах, что подтверждается представленными материалами.

Заявителю было предоставлено время для подготовки дополнительной позиции по дополнительным материалам, приведенными коллегией. Заявитель представил письменную позицию на заседании коллегии, состоявшемся 27.03.2025, в которой отмечено следующее:

- заявитель готов отказаться от требований о предоставлении правовой охраны изобразительному элементу заявленного обозначения;
- заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в следующем объеме: изобразительный элемент и слово «клуб» не наделять правовой охраной, но предоставить правовую охрану словесному элементу «Плав».

Также коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения части испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении дополнительного основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, выдвинутого коллегией, заявитель сообщил следующее. Заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ до товаров – *«изделия спортивные трикотажные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; майки спортивные; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда из латекса; плавки; халаты купальные; шапочки купальные»*.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023749202 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ с указанием изобразительного элемента и словесного элемента «клуб» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2023) заявки №2023749202 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**ПЛАВ КЛУБ**». Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, разделенных пробелом: «плав» и «клуб», а также из изобразительного элемента, представляющего собой схематичное изображение фигуры плывущего человека и плавной линии в виде волны. Все словесные элементы выполнены русскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023749202 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 25 и 41 классов

МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент является неохраняемым элементом обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, также заявитель не оспаривает установленное несоответствие элемента «клуб» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и просит указать его в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Содержащийся в заявлении обозначении словесный элемент «плав» является общепринятым сокращением от «плавательный, плавающий» (см. <https://sokr.ru/card/170928s9d64be3c/>) и в сочетании с элементом «клуб» образует видовое наименование предприятия, указывает на свойства товаров и назначение услуг, поэтому данные элементы являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия снимает данное основание в связи с тем, что заявителем сокращен первоначально заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначение на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак « **ПЛЫВИ** » по свидетельству №882261 является комбинированным, словесные элементы «ПЛЫВИ КЛУБ ПЛАВАНИЯ», выполнены буквами кириллического алфавита. Словесные элементы «КЛУБ ПЛАВАНИЯ» являются неохраняемыми элементами знака.

Правовая охрана представлена в белом, синем цветовом сочетании в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими элементами противопоставленного знака являются словесный элемент «ПЛЫВИ», который и несет основную индивидуализирующую функцию обозначений.

В силу отсутствия в заявлении обозначении охраняемых элементов (словесных, изобразительных, обладающих различительной способностью), оно не может быть противопоставлено товарному знаку, содержащему охраноспособные элементы. Следовательно, вывод о наличии сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №882261 в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не может быть сделан.

В отношении довода заявителя о приобретенной заявлением обозначением различительной способности в силу его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг коллегия отмечает, что договоры на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и на оказание рекламных услуг, платежные поручения, не содержат доказательств использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки, тем более длительного и интенсивного использования в отношении товаров 25 и услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное



обозначение «**ПЛАВ КЛУБ**», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, изменить решение Роспатента от 13.09.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023749202 с учетом дополнительных оснований.