

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, рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2020 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фиджи спорт клуб», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739894, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **SPORT CLUB** » по заявке №2019739894, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2019739894 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 41 класса

на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до



степени смешения со знаком «**FIJI AIRWAYS**» (1) по международной регистрации №1160829 с конвенционным приоритетом от 17.08.2012г. и знаком «**FIJI AIRWAYS**» (2) под №1105628 с конвенционным приоритетом от 31.08.2011г., правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена компании «Air Pacific Limited, Nasoso Road Nadi» в отношении однородных услуг 41 класса (См. «Открытые реестры», www1.fips.ru, <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В возражении, поступившем 10.08.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2019739894 не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1) и (2) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства, что также подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам в решении от 14 февраля 2019 по делу № СИП-267/2018;

- услуги 41 класса МКТУ, содержащиеся в перечне заявки, не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленных знаков (1), (2), что подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам в решении от 21 мая 2018 г. по делу № СИП-806/2017).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019739894 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С учетом даты (13.08.2019) поступления заявки №2019739894 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (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 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 заявлении обозначении.

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.



Заявленное обозначение «**SPORT CLUB**» представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из словесного элемента «**fJL**», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных под ним словесных элементов «**SPORT CLUB**», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, указанных в составе обозначения в качестве неохраняемых. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям (1) и (2)

Сходство обусловлено тождеством словесных элементов «FIJI» и однородностью услуг 41 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «FIJI AIRWAYS» (1) по международной регистрации №1160829 представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из изобразительного элемента в виде круга с оригинальным орнаментом и расположенных справа от изобразительного элемента в две строки словесных элементов: «FIJI», выполненного в оригинальном графическом исполнении, и «AIRWAYS».

Противопоставленный знак «FIJI AIRWAYS» (2) по международной регистрации №1105628 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1) и (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «education; providing of training; sporting and cultural activities» («образование; обеспечение обучения; спортивные и культурные мероприятия»).

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2) свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании следующего.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «FIJI» в переводе с английского языка на русский означает «Фиджи» - государство в Океании, в юго-западной части Тихого океана (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://academic.ru>), который является фонетически и семантически тождественным со словесными элементами «FIJI» в противопоставленных знаках (1) и (2).

Словесный элемент «FIJI» в противопоставленных знаках (1), (2) выполняет основную индивидуализирующую функцию и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом и именно на него падает логическое ударение.

Кроме того, словесный элемент «AIRWAYS», входящий в состав противопоставленных знаков, в переводе с английского языка на русский означает «воздушные пути» (см. <https://translate.yandex.ru>), в связи с чем является слабым элементом, поскольку характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение.

Графическое сходство словесных элементов очевидно, поскольку сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита. При этом в противопоставленном знаке (1), и в заявлении обозначении словесный элемент «FIJI» выполнен в одинаковой графической манере.

Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по доминирующему словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «fJI» заявленного обозначения со знаками (1), (2) приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2) показал следующее.

Противопоставленные услуги 41 класса МКТУ «education; providing of training; sporting and cultural activities» («образование; обеспечение обучения; спортивные и культурные мероприятия») являются однородными всем

заявленным услугам 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]», поскольку их формулировки соотносятся как род-вид, относятся к одним и тем же родовым группам «образование и обучение», «услуги в области спорта», являются взаимодополняемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1), (2) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении решений Судов по интеллектуальным правам, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2020.