

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 поступившее 13.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ», Ярославская область, город Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716697, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « / Стиль жизни – фитнес клуб» по заявке №2021716697 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.03.2021 на имя заявителя в отношении услуг 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 01.06.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716697 в отношении части услуг 43, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ФИТНЕС КЛУБ» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В

отношении остальной части услуг 43, 44 классов и всех услуг 41 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716697 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенные в состав заявленного обозначения слова «ФИТНЕС КЛУБ» (ФИТНЕС КЛУБ - спортивный клуб для занимающихся фитнесом. См. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/> - «Толковый словарь Ефремовой», Т. Ф. Ефремова. 2000 г.) в отношении заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия и назначение услуг.

К тому же, поскольку в состав заявленного обозначения включены слова «ФИТНЕС КЛУБ», то регистрация заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение, относительно назначения заявленных услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Стиль Жизни» (свидетельство №0527260 с приоритетом 07.08.13 г.), зарегистрированным на имя ООО «Настольные игры - Стиль Жизни», 121096, Москва, ул. Филевская 2-я, д. 7, корп. 6, эт. 1, пом. III, ком. 6А, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении 13.09.2023 заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем были предприняты действия по получению согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №527260, Общества с ограниченной ответственностью "Настольные игры - Стиль Жизни", 127206, Москва, пр-д Соломенной Сторожки, 5, корп. 1;

- исходя из указанного и в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ заявленное обозначение может быть зарегистрированного в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуг 41 класса МКТУ, регистрация заявленного обозначения в отношении которых способна ввести потребителя в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а основание для отказа, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса подлежит отмене.

Оригинал письма-согласия от ООО «Настольные игры - Стиль Жизни» был представлен в корреспонденции от 05.10.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716697 в отношении части заявленных услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (24.03.2021) поступления заявки №2021716697 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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.

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).

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021716697 с приоритетом от 24.03.2021 включает словесные элементы «СТИЛЬ ЖИЗНИ», «ФИТНЕС КЛУБ», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде закрученной и прямой линий.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В остальной части услуг 41 класса и части услуг 43, 44 классов МКТУ решение от 01.06.2023 в рамках подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Кроме того, исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ФИТНЕС КЛУБ» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса заявителем также не оспаривается, ввиду чего анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Анализ заявленного обозначения в части услуг 41 класса МКТУ на соответствие требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ФИТНЕС КЛУБ» (ФИТНЕС КЛУБ - спортивный клуб для занимающихся фитнесом. См. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/> - «Толковый словарь Ефремовой», Т. Ф. Ефремова. 2000 г.) в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ являются неохраноспособными на

основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия и назначение услуг.

Таким образом, наличие словесных элементов «ФИТНЕС КЛУБ» позволяет рассматривать возможность регистрации в качестве товарного знака на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2021716697 с исключением словесных элементов «ФИТНЕС КЛУБ» из самостоятельной правовой охраны в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».*

Таким образом, в отношении вышеуказанной части услуг 41 класса МКТУ коллегия делает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для всех других услуг 41 класса МКТУ, относящихся к таким родовым группам как «услуги в области воспитания и образования, организации деловых, культурно-просветительские и зрелищные мероприятия, организация досуга и развлечений, прокат, производство кино-, аудио- и видеозаписей, услуги информационные, издательские, в области фотографии», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных услуг. Таким образом, в отношении вышеуказанной части услуг 41 класса МКТУ коллегия делает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

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

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2021716697 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака по свидетельству №527260 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя ООО «Настольные игры - Стиль Жизни».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №527260, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Настольные игры - Стиль Жизни» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021716697 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» для следующих услуг 41 класса МКТУ: *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».*

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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, сравниваемые обозначения « / Стиль жизни — фитнес клуб» и «**Стиль Жизни**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №527260 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Перечень услуг 41 класса МКТУ, указанный в письме-согласии, совпадает с перечнем, приведенным коллегией выше, в части услуг 41 МКТУ заявленного обозначения, соответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №527260 для услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021716697, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака « / Стиль жизни — фитнес клуб» для вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат

тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний», основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021716697 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2023, изменить решение Роспатента от 01.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716697.