


**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб Мяч», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776622, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022776622, поданной 26.10.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022776622 для товаров 16 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных испрашиваемых товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ШКОЛА МЯЧА» по свидетельству №718328 с приоритетом от 27.08.2018, зарегистрированным на имя ООО «Успех Менеджмент», 119633, Москва, Боровское ш., 33, кв. 164, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» («футбольный» - прилагательное к футбол; «футбол» - спортивная игра, в которой игроки каждой из двух команд ударами ног стремятся забить мяч в ворота противника; «клуб» - общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т. д.), см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999, <https://kartaslov.ru/>, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на видовое наименование организации, а также на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 16.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2023, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №718328 предоставил письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2022776622 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776622 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ с включением словесных элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» в состав товарного знака в качестве неохранных элементов (с неохраноспособностью словесных

элементов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» заявитель выразил согласие в корреспонденции, поступившей 20.11.2023).

В корреспонденции, поступившей 11.03.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №718328 (1).

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

С учетом даты подачи (26.10.2022) заявки №2022776622 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

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 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 заявленном обозначении.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022776622 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее эмблему синего цвета, на фоне которой выполнено стилизованное изображение мальчика, пинающего футбольный мяч. В верхней части эмблемы размещено слово «МЯЧ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Над эмблемой размещено словосочетание «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита голубого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, голубом, синем, черном, бежевом, коричневом, светло-коричневом, красном, сером, темно-

бежевом, темно-синем цветовом сочетании (испрашиваемое цветовое сочетание было уточнено заявителем в корреспонденции, поступившей 28.02.2023).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 25, 41 классов МКТУ.

Словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» являются элементами, характеризуют вид и назначение испрашиваемых товаров и услуг, а также представляют собой видовое наименование предприятия, то есть относятся к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в корреспонденции, поступившей 20.11.2023.

Поскольку неохраноспособные словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» не занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, они могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов в отношении заявленных товаров и услуг.

Роспатентом было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «ШКОЛА МЯЧА» по свидетельству №718328, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде товарного знака по свидетельству №718328 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.12.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака «ШКОЛА МЯЧА» по свидетельству №718328, в котором ООО «Успех Менеджмент», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке

№2022776622 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1) товарный знак по заявке №2022776622, помимо товаров 16 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован для испрашиваемых товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, с указанием слов «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» в качестве неохраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2024, изменить решение Роспатента от 24.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776622.**