


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 возражение, поступившее 02.05.2023, поданное Местной общественной организацией «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) г. Альметьевск», Республика Татарстан, город Альметьевск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729576, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022729576 подано 06.05.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 29.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022729576 в отношении услуг 36, 41

классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



Театральная
и танцевальная студия
для детей Ирбис

[1] - « » по свидетельству №703063 с приоритетом от 12.04.2018 на имя Марусовой Дарьи Александровны, 143406, Московская область, г. Красногорск, ул. Комсомольская, 9, кв. 41, в отношении услуг 41 класса, однородных заявленным услугам 41 класса;



[2] - « » по свидетельству №588224 с приоритетом от 08.06.2015 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС", 101000, Москва, Колпачный пер., 6, стр. 5, пом. 2, ком. 23, в отношении услуг 41 класса, однородных заявленным услугам 41 класса;

система успеха



группа компаний

ИРБИС

[3] - « » по свидетельству № 0394379 с приоритетом от 22.11.07 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС-С", 111141, Москва, Кусковская ул., 20А, корп.В, в отношении услуг 36 класса, однородных заявленным услугам 36 класса;

[4, 5] -« **ИРБИС** », « **IRBIS** » по свидетельствам № 0211106 с приоритетом от 17.07.2000, 0213202 с приоритетом от 18.07.2000, на имя " Ирбис Гонконг Лимитед, 20 Флор, Вах Хинг Коммершел Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ваньчай, Гонконг, в отношении услуг 41 класса, однородных заявленным услугам 41 класса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 41 классов на основании с пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящие в его состав буквы «ММА» аббревиатура от английских слов «mixed martial arts» в переводе с английского «смешанные единоборства» (см., например, <https://translate.yandex.ru/>; <https://cctld.ru/ru/>; <https://www.iana.org/domains/root/db/xn--p1ai.html>; <https://mmalife.ru/articles/chto-takoe-mma> и др.) указывает на вид и назначение услуг, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.05.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2023.

Заявитель указывает, что товарные знаки [1-5] не сходны с заявленным обозначением, ввиду того, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент ММА, который ориентирует потребителей относительно деятельности заявителя по подготовке спортсменов в области боевых искусств. В тоже время иные противопоставленные товарные знаки, напротив не уточнены, либо содержат иные профорентирующие элементы.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2022729576 в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2022) поступления заявки №2022729576 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” по заявке №2022729576 состоит из изображения хищного ирбиса и словесных элементов «ММА IRBIS», выполненных друг по другом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [1]



Театральная
и танцевальная студия
для детей Ирбис

« » по свидетельству №703063 с приоритетом от 12.04.2018 состоит из изображения фигуры животного ирбиса, а также словесных элементов «Театральная и танцевальная студия для детей Ирбис», выполненных в три строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] « » по свидетельству №588224 с приоритетом от 08.06.2015 состоит из изображения стилизованной головы животного ирбиса, а также словесных элементов «ИРБИС»,

выполненных буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ;

система успеха



группа компаний

ИРБИС

Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] «**ИРБИС**» по свидетельству № 0394379 с приоритетом от 22.11.07 состоит из изображения в виде окружности с прямоугольником, а также из словесных элементов «система успеха группа компаний ИРБИС», выполненных в три строки буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки [4, 5] -« **ИРБИС** », « **IRBIS** » по свидетельствам № 211106, 0213202 выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022729576 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано в оспариваемом решении Роспатента словесный элемент «ММА» является аббревиатурой от слов «mixed martial arts» в переводе с английского «смешанные единоборства» (см., например, <https://translate.yandex.ru/>; <https://cctld.ru/ru/>; <https://www.iana.org/domains/root/db/xn--p1ai.html>; <https://mmalife.ru/articles/chto-takoe-mma> и др.).

Значение данного словесного элемента не оспаривается в материалах возражения.

Заявитель - Местная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) г. Альметьевск» является участником Федерации смешанных единоборств, однако предоставление ему исключительного права на данный словесный элемент означало бы установление монополии на использование обозначения, которое должно оставаться свободным для использования всеми участниками федераций, ассоциаций смешанных единоборств для использования в

качестве описательной характеристики их деятельности в соответствующей сфере спорта.

Таким образом, в оспариваемом решении верно был сделан вывод о том, что словесный элемент «ММА» является неохраняемым элементом обозначения по заявке №2022729576, так как противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ *«сбор благотворительных средств»* тождественны соответствующей позиции в перечне услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо»* однородны услугам 41 класса МКТУ *«обучение практическим навыкам/ практическое обучение»* противопоставленных товарных знаков [3-4], услугам *«услуги индивидуальных тренеров [фитнес];»* противопоставленного товарного знака [1].

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; проведение фитнес-классов»* тождественны соответствующим услугам в перечне противопоставленного товарного знака [1], испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний»* тождественны соответствующим услугам в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Остальные испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; аренда спортивных площадок; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей»* однородны услугам 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; проведение фитнес-классов; прокат снаряжения для подводного погружения; услуги индивидуальных тренеров [фитнес];»* противопоставленного знака [1], а также услугам 41 класса

МКТУ «организация и проведение игр и соревнований; прокат оборудования для игр и соревнований» противопоставленного знака [2], так все сопоставляемые услуги представляют собой услуги физического воспитания, проката спортивного инвентаря и помещения для спорта, которые сопутствуют процессу оказания услуг по физической подготовке.

Таким образом, все испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ, а также большая часть услуг 41 класса МКТУ являются тождественными соответствующим услугам противопоставленных товарных знаков [1-5], остальные услуги 41 класса МКТУ являются в высокой степени однородными услугам противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5] ввиду совпадения по родо-видовой группе, кругу потребителей и способам оказания.

Принимая во внимание тождество части испрашиваемых услуг 36, 41 класса МКТУ и высокую степень однородности части услуг 41 класса МКТУ сопоставляемых обозначений даже низкая степень сходства знаков способна привести к смешению сопоставляемых обозначений на рынке услуг.

Сопоставляемые обозначения обладают сходством за счет совпадения охраняемых словесных элементов ИРБИС/IRBIS в составе обозначений, которые несут тождественное смысловое содержание, связанное с фигурой животного.

Доводы заявителя о семантических отличиях, вызванных присутствием в составе заявленного обозначения дополнительного неохраняемого словесного элемента «ММА», который ориентирует потребителя относительно сферы деятельности заявителя в области подготовки спортсменов к боевым искусствам, то коллегия отмечает следующее.

Несмотря на присутствие указанного семантически значимого элемента в составе заявленного обозначения, противопоставленные знаки [2-5], в которых такой уточняющий элемент отсутствуют, воспринимаются серия-образующими по отношению к заявленному обозначению, ввиду чего элемент «ММА» в заявленном обозначении не приводит к отсутствию ассоциирования его со знаками, которые такого элемента не содержат. Таким образом, заявленное обозначение является в высокой степени сходным противопоставленным знакам [2-5]. Сходство с товарным

знаком [2] усиливается также за счет сходного общего зрительного впечатления, обусловленным присутствием в составе сравниваемых обозначений голов ирбиса с



открытой пастью – «» и «».

Сопоставление с товарным знаком [1] показало присутствие в нем неохраняемых словесных элементов «Театральная и танцевальная студия для детей», что отличает сферу деятельности правообладателя этого знака от заявителя, который ориентирован на обучение боевым искусствам, вместе с тем, наличие в сопоставляемых обозначениях фонетически и семантически тождественного словесного элемента ИРБИС /IRBIS не позволяет исключить низкую степень сходства сопоставляемых обозначений.

Учитывая установленные степени сходства сопоставляемых обозначений, а также в части тождество, а в остальной части высокую степень однородности сопоставляемых услуг 36, 41 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о том, что обозначение по заявке №2022729576 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5].

Данный вывод согласуется с требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума ВС РФ №10), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2023.