

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 08.06.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1682385 (далее – решение Роспатента), поданное Феллоушип оф Кристиан Атлетс, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**FCA SPORTS**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.06.2022 за №1682385 на имя заявителя в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.02.2023 знаку по международной регистрации №1682385 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для всех испрашиваемых услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до



степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №1331155, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KG aA, Donauwörther Str. 170, 86154 Augsburg (DE), в том числе, для однородных услуг 41, 45 классов МКТУ.

Слово «SPORTS» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса признано неохраняемым элементом знака.

В возражении, поступившем 08.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2023, отметив, что провел переговоры с правообладателем противопоставленного знака, в результате которых стороны пришли к соглашению о мирном сосуществовании. Заявитель представил с возражением копию письма-согласия, предоставленного правообладателем знака по международной регистрации №1331155.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1331155 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2023, заявитель представил распечатку с адресами правообладателя знака по международной №1331155 (2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1682385 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 41, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (22.06.2022) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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).

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

Знак по международной регистрации №1682385 представляет собой



комбинированное обозначение «FCA SPORTS», включающее стилизованное изображение трапеции, образованной изгибающимися полосами черного цвета. Под изображением трапеции размещены словесные элементы «FCA SPORTS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.


Правовая охрана знака по международной регистрации №1682385 испрашивается на территории Российской Федерации для услуг 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Словесный элемент «SPORTS» (переводится с английского языка как «спорт; вид спорта; занятие спортом») является элементом, характеризующим испрашиваемые услуги, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса Правил, что заявителем в возражении не оспаривается.

Поскольку неохраноспособный словесный элемент «SPORTS» не занимает доминирующее положение в знаке, он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

В отношении испрашиваемых услуг знаку по международной регистрации №1682385 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был



выявлен сходный до степени смешения знак «  » по международной регистрации №1331155, правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица.


Противопоставленный знак представляет собой эмблему, в верхней части которой размещен словесный элемент «FCA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 41, 45 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 10.02.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя



противопоставленного знака «  » по международной регистрации №1331155, в котором FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KG aA, Германия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1682385 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 41, 45 классов МКТУ.

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.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1331155 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1682385 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня услуг 41, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, отменить решение Роспатента от 10.02.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1682385 в отношении услуг 41 класса МКТУ «amateur youth sports services, namely, organizing and providing youth sports activities; arrangement of sports competitions; arranging and conducting athletic competitions; arranging and conducting youth sports programs; coaching in the field of sports; conducting of sports competitions; organizing sporting events, namely, athletic and sports competitions, practices, and training; providing information on youth sports via a website; providing information relating to sports and sporting events; providing religious instruction; providing sports facilities; providing sports information; providing sports information by means of an internet website portal; providing sports information via a website; religious education and training services for athletes and athletic coaches, namely, organizing, and conducting religious camps, training workshops, practices, clinics, small group meetings, training sessions, workshops, and seminars in the field of sports and religion, and distribution of printed materials in connection therewith; religious education services for athletic coaches, namely, organizing and conducting workshops, small group meetings, educational sessions, workshops, and seminars in the fields of religion and of utilizing religion in developing the philosophy of coaching and leadership strategies, and distribution of printed and on-line materials in connection therewith, all of the foregoing excluding personal fitness training and consultancy; all services only in

connection with the non-profit organization», услуг 45 класса МКТУ «christian ministry services; evangelistic ministerial services; providing christian evangelistic and ministerial services directed towards athletes, coaches, and those whom they influence; providing faith-based devotionals via social networks; providing information about ministerial services via a website; online social networking services provided through a sports community website» с указанием слова «SPORTS» в качестве неохраняемого элемента.