

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 22.06.2020, поданное Акционерным обществом «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛЕНИНГРАДЕЦ», Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Пруды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758234 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018758234, поданной 28.12.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 24, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

ЛЕНИНГРАДЕЦ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 23.10.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758234 в отношении товаров 14, 16 (части), 18, 24, услуг 41 (части) классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- (свидетельство № 713030 - приоритет от 18.09.2018 г. [2]), зарегистрированным на имя Ассоциация "Спортивный клуб "Капитан", 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 19, лит. И, пом. 13Н, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; хронометраж спортивных состязаний; организация спортивных мероприятий; услуги спортивных лагерей; обеспечение физического воспитания, игр и спортивных сооружений»;

- **ЛЕНИНГРАДКА** (свидетельство № 703050 - приоритет от 01.08.2018 г. [3]),



(свидетельство № 696601 - приоритет от 29.05.2018 г. [4], «58» - неохраняемый элемент), зарегистрированными ранее на имя ООО "ЛЕНИНГРАДКА 58", 115280, Москва, ул. Автозаводская, 22, 2 этаж, пом. V, комн. 268, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; атласы; афиши; банкноты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карточки; каталоги; книги; купоны печатные; листовки; пакетики бумажные; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; флаеры; этикетки из бумаги или картона».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.10.2019.

Доводы возражения, поступившего 22.06.2020, сводятся к следующему:

- заявитель в возражении отмечает отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений [1] и [2-4], а также ограничивает перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ: «услуги инструкторов [обучение] по мужскому футболу; прокат спортивного футбольного оборудования; обучение практическим навыкам [демонстрация] мужского футбола; организация спортивных состязаний по мужскому футболу; предоставление спортивного футбольного оборудования; бронирование билетов на мероприятия по мужскому футболу; предоставление услуг футбольных залов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес] по мужскому футболу; проведение фитнес-классов по мужскому футболу; хронометраж спортивных состязаний по мужскому футболу; прокат оборудования для игр по мужскому футболу; услуги по распространению билетов [развлечение] на мероприятия по мужскому футболу; прокат оборудования футбольных стадионов; организация и проведение мастер-классов [обучение] по мужскому футболу; услуги футбольных клубов; аренда спортивных футбольных площадок»;
- от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4] представлены письма-согласия в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ и товаров 16 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- скриншот сайта <https://fc-leningradec.ru/> - [5];
- распечатка <https://www.pfl-russia.com/teams/9772/season-2018-2019/> - [6];
- сведения с сайта <https://news.sportbox.ru/> - [7];
- распечатка с сайта <https://www.mos.ru/news/item/15307073/> - [8];

- распечатка с сайта <https://www.mos.ru/invest/documents/smi-o-komitete/view/8861220/>
- [9];
- распечатка с сайта <https://www.mos.ru/news/item/23533073/> - [10];
- распечатка с сайта <https://www.mos.ru/mayor/transcripts/1325056/> - [11];
- письмо-согласие от Ассоциации «Спортивный клуб «Капитан» - [12];
- письмо-согласие от ООО "ЛЕНИНГРАДКА 58" - [13].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.12.2018) заявки № 2018758234 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ЛЕНИНГРАДЕЦ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 14, 16, 18, 24 классов МКТУ и ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «услуги инструкторов [обучение] по мужскому футболу; прокат спортивного футбольного оборудования; обучение практическим навыкам [демонстрация] мужского футбола; организация спортивных состязаний по мужскому футболу; предоставление спортивного футбольного оборудования; бронирование билетов на мероприятия по мужскому футболу; предоставление услуг футбольных залов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]

по мужскому футболу; проведение фитнес-классов по мужскому футболу; хронометраж спортивных состязаний по мужскому футболу; прокат оборудования для игр по мужскому футболу; услуги по распространению билетов [развлечение] на мероприятия по мужскому футболу; прокат оборудования футбольных стадионов; организация и проведение мастер-классов [обучение] по мужскому футболу; услуги футбольных клубов; аренда спортивных футбольных площадок».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки:



- (свидетельство № 713030 - приоритет от 18.09.2018 г. [2]).  
Правообладатель: Ассоциация "Спортивный клуб "Капитан", Санкт-Петербург.  
Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, черный, желтый».

- **ЛЕНИНГРАДКА** (свидетельство № 703050 - приоритет от 01.08.2018 г. [3]).  
Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.



- (свидетельство № 696601 - приоритет от 29.05.2018 г. [4], «58» - неохраняемый элемент). Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «голубой, белый, черный, темно-голубой, светло-синий».  
Правообладатель товарных знаков [3,4]: ООО "ЛЕНИНГРАДКА 58", 115280, Москва.

Сравниваемые обозначения [1] и [2-4] включают фонетически сходные словесные элементы «Ленинградец» и «Ленинградка» / «Ленинградка», в которых совпадает большинство гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке. Разница в произношении окончаний сравниваемых обозначений не приводит к их иному звучанию. Семантически сравниваемые обозначения [1] и [2-4] сходны, поскольку вызывают одинаковые смысловые ассоциации с жителями и

жителями Санкт-Петербурга (ранее - Ленинград). Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,4] разнятся за счет графической проработки противопоставленных товарных знаков. Обозначения [1] и [3] визуальны близки ввиду использования при написании обозначения [1], знака [3] (за исключением буквы «D») букв русского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [2-4] в письмах [12,13] дали свои безотзывные и бессрочные согласия на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2-4] являются не тождественными, имеют фонетические и графические отличия, а сходными, коллегия принимает во внимание согласия [12,13]. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает, в связи с чем, есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16, услуг 41 классов МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, изменить решение Роспатента от 23.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018758234.**