


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 28.08.2023 возражение, поданное компанией Автономная некоммерческая организация «Бойцовский Клуб СЭНЭ «ШТУРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758109, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022758109 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25, 27, 28, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 06.06.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758109 в отношении части товаров 09 класса и всех товаров 27, 28 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 9 класса и всех товаров и услуг 18, 25, 35, 41 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758109


ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Sturm!


- со словесным обозначением «**Sturm!**» [1], ранее заявленным на имя Спрыгина Валерия Ивановича, 108823, Московская область, г. Подольск, ул. Тепличная, 8, кв. 116, в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 18 классов МКТУ (заявка № 2022740164, делопроизводство по заявке не завершено);

- со словесным элементом «SHTURM», комбинированного товарного знака (знака обслуживания)  [2], зарегистрированного на имя АО Научно-производственная специализированная фирма "Штурм-снаряжение и экипировка", 142050, Московская область, г. Домодедово, территория владение Новэра (Белые столбы мкр.), стр. 1, оф. 4, в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными 5 заявленным товарам и услугам 09, 18, 25, 35 классов МКТУ (свидетельство № 887875, с приоритетом от 30.06.2021);


- со словесным элементом «ШТУРМ», комбинированного знака (знака обслуживания)  [3], зарегистрированного на имя Автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб Штурм", 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Ленина, 1, кв. 24, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ (свидетельство № 782895, с приоритетом от 23.07.2020);

- со словесным элементом «Sturm», комбинированного товарного знака  [4], зарегистрированного на имя ООО "ШТУРМ", 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 4, кв. 3, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ (св-во №809993, с приоритетом от 13.06.2020);

- со словесным элементом «ШТУРМ», комбинированного знака

обслуживания «» [5], зарегистрированного на имя Бутырского Андрея Николаевича, 398036, Липецкая область, Липецкий р-н, с. Пады, ул. Горького, 49, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (свидетельство № 676267, с приоритетом от 01.11.2017);

- со словесным элементом «ШТУРМ», комбинированного товарного знака

(знака обслуживания) «» [6], зарегистрированного на имя ЗАО Научно-производственная специализированная фирма "Штурм - снаряжение и экипировка", 142046, Московская область, Домодедовский р-н, с.Шебанцево, п/о "Зеленая роща", 115, в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 18, 25, 35 классов МКТУ (свидетельство №393800, с приоритетом от 20.09.2007, срок действия продлен до 20.09.2027).

В поступившем возражении 28.08.2023 заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было получено письменное согласие от АНО «Спортивный клуб Штурм» на регистрацию обозначения по заявке №2022758109;

- решение от 06.06.2023 в части отказа в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Оригинал письма-согласия от компании АНО «Спортивный клуб Штурм» был представлен в корреспонденции от 02.10.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758109 в отношении заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ в дополнение к товарам и услугам, указанным в решении от 06.06.2023.

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

С учетом даты (22.08.2022) поступления заявки №2022758109 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 (далее – Правила).

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 заявленном 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 №2022758109 с приоритетом от 22.08.2022 включает словесный элемент «ШТУРМ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета, изобразительный элемент, в виде фигуры, символизирующей буквы Ш и букву М, и иероглифы.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении услуг 41 класса МКТУ. В остальной части решение от 06.06.2023 заявителем не оспаривается, ввиду чего анализ по противопоставленным товарным знакам [1, 2, 4, 6] в рамках данного возражения не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022758109 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 [3] по свидетельству №782895 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя компании Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Штурм».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №782895, 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: Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб Штурм» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022758109 на имя Автономная некоммерческая организация «Бойцовский Клуб СЭНЭ «ШТУРМ» для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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 «  » и «  » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №782895 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленной международной регистрации №782895 для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022758109, 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 «  » для услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022758109 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 28.08.2023, изменить решение Роспатента от 06.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758109.