

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СпортРинк», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022750899, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022750899, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения мотивировано тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «АРЕНА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает и заявитель в графе 526 заявки). Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 379274 с приоритетом от 29.04.2008 (срок действия исключительного права продлен до 29.04.2028), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синема Мир», Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Регби клуб «НЕВА»», , «**РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «НЕВА»**» по свидетельствам №№ 834932, 834155, 826189 с приоритетом от 21.04.2020, зарегистрированными на имя Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Регби Клуб Нарвская Застава», Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ.

Одновременно в заключении отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «НЕВА» не подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 15.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.10.2023. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 22.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022750899.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 22.10.2023;

(2) копия согласия ООО «Синема Мир» от 24.11.2023;

(3) копия согласия Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации «Регби Клуб Нарвская Застава» (СПБ РСОО «РК Нарвская Завстава») от 07.11.2023.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.02.2024, в материалы дела приобщен оригинал письменного согласия СПБ РСОО «РК Нарвская Застава», предоставленного 01.02.2024, в отношении регистрации заявленного обозначения на имя заявителя для услуг 41 класса МКТУ.

В связи с задержкой в получении почтового отправления, содержащего согласие ООО «Синема Мир», заседание коллегии было перенесено.

В корреспонденции, поступившей 29.02.2024, заявителем был представлен подлинник письменного согласия ООО «Синема Мир» от 24.11.2023.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.03.2024, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором приведены следующие доводы:

- оба элемента («НЕВА» и «АРЕНА») заявлены как не охраняемые, являются общепринятыми и по отдельности не обладают различительной способностью в силу широкого и длительного использования разными производителями в разных отраслях в отношении идентичных или однородных товаров;

- представленная в заявленном обозначении совокупность элементов является уникальной (тождественные не зарегистрированы), не сходной с другими товарными знаками в целом (товарных знаков, включающих слово «НЕВА», зарегистрировано более десяти: например, свидетельства №№ 268449, 483250, 109741, 702033, 151634, 328948, 853206);

- при принятии оспариваемого решения не учтено отличие родов (видов) деятельности заявителя (услуги по предоставлению ледового катка для катания на коньках и хоккея) и правообладателей противопоставленных товарных знаков (кино, регби);

- препятствия для регистрации товарного знака устранены, поскольку заявителем получены и представлены в дело письменные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков, которые подтвердили, что обозначение по заявке №2022750899 не вводит и не может вводить потребителя в заблуждение;

- оценка доминирующего положения элемента «НЕВА» в силу того, что оно выполнено белым цветом на голубом фоне, глубоко ошибочна, поскольку цветовое сочетание элемента «НЕВА» и его фона не является контрастным;

- вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;

- заявителем выявлено более 500 тыс. товарных знаков (знаков обслуживания) со сходными элементами.

С учетом изложенного заявитель повторно просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2022750899 и принять положительное решение о регистрации.

С дополнением заявитель представил следующие материалы:

- распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 268449, 483250, 109741, 702033, 151634, 328948, 853206.

Дополнительно заявителем представлено ходатайство об уточнении перечня услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2022) заявки № 2022750899 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, утверждённые приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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, 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 учётом 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.

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 (знака обслуживания) 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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2022750899 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение медведя, держащего объемную округлую форму, на передней части которой размещено слово «АРЕНА», выполненное буквами русского алфавита. Композиция размещена на фоне круга, в верхней части которого размещен элемент «НЕВА», выполненный буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующего перечня услуг, указанного в ходатайстве от 21.03.2024: *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация досуга; организация и проведение спортивных мероприятий; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; хронометраж спортивных состязаний».*

Прежде всего, коллегия оценивает правомерность вывода оспариваемого решения о том, что для рассматриваемых услуг элемент «АРЕНА» может быть признан неохраняемым, характеризующим услуги.

Арена – 1) большая круглая площадка посередине цирка, на которой даются представления; 2) часть стадиона, на которой происходят спортивные состязания; 3) перен.: поприще, область деятельности (книжное) (см. «Словарь русского языка» (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 – «Толковый словарь русского языка», совместно с Н. Ю. Шведовой), <https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>).

Испрашиваемые к регистрации услуги *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация досуга; организация и проведение спортивных мероприятий; организация*

развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; хронометраж спортивных состязаний» относятся к спортивным и иным мероприятиям, для которых слово «АРЕНА», размещенное на фоне стилизованной круглой площадки, воспринимается в качестве характеристики места оказания услуг.

Отсутствие доминирования данного элемента свидетельствует о возможности его дискламации, что означает отсутствие исключительных прав на такой элемент, включенный в состав обозначения по заявке № 2022750899.

В то же время довод дополнения к возражению о возможности исключения из правовой охраны элемента «НЕВА» в силу использования его различными субъектами в аналогичной области деятельности является не убедительным.

Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Нева – река на северо-западе Европейской части Российской Федерации. Длина 74 км, площадь бассейна 281 тыс. км². Вытекает из Ладожского оз., впадает в Финский зал. Балтийского м. Средний расход воды 2530 м³/с, в низовьях бывают наводнения, иногда катастрофические. На 42 островах дельты Невы расположен г. Санкт-Петербург (см. Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>).

Название реки для рассматриваемых услуг *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки];*

организация досуга; организация и проведение спортивных мероприятий; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; хронометраж спортивных состязаний» не несет в себе характеристики свойств, назначения или места оказания услуг. Протяженность реки составляет 74 км, что не позволяет сделать однозначный вывод о месте оказания испрашиваемых услуг. Такие обозначения, как правило, являются вызывающими представление о каких-либо характеристиках через ассоциации, что не приводит к наличию оснований для их дискламации.

Что касается сведений о регистрациях иных товарных знаков со словесным элементом «НЕВА», то они не являются основанием для признания отсутствия охраноспособности спорного элемента, поскольку факт использования различными лицами такого элемента в отношении одних и тех же (однородных) товаров / услуг требует фактического подтверждения. Такие доказательства в материалы дела не представлены. Сведений об аннулировании каких-либо регистраций товарных знаков по причине утраты словом «НЕВА» различительной способности не представлено.

Одновременно коллегия обращает внимание заявителя на то, что факт регистрации на имя разных товарных знаков со словесным элементом «НЕВА» в отношении разного перечня товаров и услуг не приводит к возможности признания этого слова обладающим слабой различительной способностью, вследствие его «размытия».

С учетом изложенного основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть применены лишь для элемента «АРЕНА» рассматриваемого обозначения.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг препятствовали, согласно оспариваемому решению, товарные знаки «» по свидетельству № 379274,



«Регби клуб «НЕВА»» по свидетельству № 834932, «Регби клуб НЕВА» по свидетельству № 834155, «**РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «НЕВА»**» по свидетельству № 826189.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 379274 является комбинированным, включает в качестве доминирующего элемента слово «НЕВА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, синий, светло-синий, черный, серый. Присутствующий в составе товарного знака словесный элемент «Кинотеатр» признан неохраняемым. Регистрация действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; дискотеки; дублирование; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат видеофильмов; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; показ кинофильмов; развлечение гостей; развлечения; субтитрование; услуги казино; шоу-программы».*

Противопоставленные товарные знаки «Регби клуб «НЕВА»» по свидетельству № 834932 «**РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «НЕВА»**» по свидетельству № 826189 являются словесными, выполнены буквами русского алфавита в одну строку. Слова «Регби клуб» и «РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ» являются неохраняемыми элементами товарных знаков.



Противопоставленный товарный знак «**Регби клуб НЕВА**» по свидетельству № 834155 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и слов «Регби клуб НЕВА», выполненных буквами русского алфавита в одну по дуге и размещенных под изобразительным элементом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, желтый, белый, оранжевый, голубой, светло-желтый, коричневый, светло-коричневый. Слова «Регби клуб» являются неохраняемым элементом товарного знака.

Регистрации № 834932, 826189, 834155 действуют в отношении идентичного перечня товаров и услуг, а именно, товаров 16 класса МКТУ – «авторучки; альбомы; афиши/плакаты; баннеры бумажные; блокноты; брошюры; буклеты; изображения графические; календари; карандаши; листовки/флаеры; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обложки для паспортов; приборы письменные; принадлежности письменные; продукция печатная; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]», товаров 25 класса МКТУ – «банданы [платки]; боксеры [шорты]; ботинки спортивные; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне/платки шейные/шарфы; куртки [одежда]; майки спортивные; одежда; пуловеры/свитера; рубашки; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки», товаров 28 класса МКТУ – «игрушки; игры; мячи для игры; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; снаряды гимнастические; тренажеры спортивные», а также услуг 41 класса МКТУ – «воспитание физическое; организация спортивных состязаний».

Как следует из описаний, в составе всех противопоставленных товарных знаков доминирующее значение имеет словесный элемент «НЕВА», поскольку именно он служит индивидуализирующей функцией товарных знаков. Изобразительные элементы не меняют вывод о доминирующей роли словесных элементов, поскольку именно благодаря слову данные товарные знаки запоминаются потребителями.

Противопоставление вышеуказанных регистраций является правомерным, поскольку заявленное обозначение и названные товарные знаки в качестве индивидуализирующего элемента содержат слово «НЕВА», что обуславливает наличие фонетического и смыслового сходства сравниваемых обозначений. Визуальный критерий не является определяющим ввиду доминирующего значения элемента «НЕВА». Доминирование устанавливается в соответствии с той ролью, которую спорный элемент выполняет в составе обозначения. В данном случае запоминание обозначения в целом, его воспроизведение потребителями определяется, прежде всего, словом «НЕВА», в то время как изобразительный элемент служит фоном для размещения словесной части.

Вместе с тем заявитель в своем возражении указал на обстоятельства, которые не сообщались заявителем в период проведения экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится получение заявителем письменных согласий ООО «Синема Мир» и СПб РСОО «РК Нарвская Завстава», подлинники которых поступили 26.02.2024 и 29.02.2024. В указанных письмах правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 379274, 834932, 834155, 826189 выражают свое согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2022750899 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными товарными знаками. При этом в исполнении заявленного обозначения и данных товарных знаков имеются некоторые визуальные отличия.

В связи с указанными обстоятельствами коллегия учитывает волеизъявление правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№ 379274, 834932, 834155,

826189, что позволяет снять данные противопоставления как препятствующие регистрации заявленного обозначения в отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ, указанного в ходатайстве от 21.03.2024.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2023, отменить решение Роспатента от 22.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022750899.