


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Нэшнл Баскетбол Лиг Пти Лтд. Левел 6, 10 Квинз Роуд, Мельбурн, ВИК, 3004, Австралия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771988, при этом установлено следующее.



**NBL OZ**  
GAMING

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022771988, поданной 10.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ указанных в перечне заявки.


Роспатентом 21.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022771988 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ с указанием букв «NBL» и словесного элемента «GAMING» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении всех


заявленных услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ:




- «» по свидетельству № 669087 с приоритетом от 16.06.2017 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОФФ», Костромская область, г. Кострома, ул. Горная, 13, кв. 2;



- «» по свидетельству №398584 с приоритетом от 22.07.2008 – (2)



и «» по свидетельству №398583 с приоритетом от 22.07.2008 – (3), правообладателем которых в настоящее время является Худоян Альберт Ашотович, Москва, ул. Краснопролетарская, 7, кв.59.

Входящий в состав заявленного обозначения буквенный элемент «NBL» представляет собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «GAMING», который в переводе с английского языка на русский язык означающий «ИГРЫ, ИГРОВОЙ» (см. <https://translate.google.ru/>), указывает на сферу деятельности заявителя, назначение товаров и услуг, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 15.01.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает стилизованное изображение головы кенгуру, выполненное более крупным размером, чем все остальные элементы;

- в заявленном обозначении элементы «NBL» и «OZ» образуют словосочетание, так как расположены на одной строке, следуют один за другим, то есть связаны друг с другом. Кроме того, буквенный элемент «NBL» является аббревиатурой и по определению имеет смысловое значение, следовательно, словосочетание «NBL OZ» следует оценивать в целом, без деления на части.

- но даже, если не принимать во внимание оригинальную графику словосочетания «NBL OZ», а анализировать только словесные элементы, следует учитывать все обозначение в целом, а не его отдельные части;


- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками (1-3)

- так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2, 3) несмотря на то, что содержат фонетически тождественный элемент «OZ», в целом с учетом других словесных элементов, имеют фонетическое различие.



- сравниваемые обозначения «  » - «  » - «  »



- «  » производят разное зрительное впечатление, которое является наиболее важным критерием при определении сходства обозначений. При этом наличие изображения головы кенгуру в заявленном обозначении ассоциируется с австралийским происхождением заявителя, а написание слова кириллицей в противопоставленном знаке (1), безусловно, ассоциируется с российским происхождением, что еще больше увеличивает визуальное различие. При этом, в заявленном обозначении элемент «OZ» - это часть словосочетания и, следовательно, на нем не акцентируется внимание таким образом, чтобы он воспринимался отдельно от остальных элементов;

- с точки зрения семантики, включение в заявленное обозначение аббревиатуры NBL, позволит потребителю соотнести заявленное обозначение исключительно с Национальной Баскетбольной Лигой и играми, проводимыми Национальной баскетбольной лигой Австралазией, а учитывая, что в заявленном обозначении «NBL» и «OZ» образуют словосочетание, то обозначение «NBL OZ» может означать «унция Национальной баскетбольной лиги», то есть фантазийная единица измерения массы, которую нельзя спутать с унцией вообще (противопоставленные товарные знаки (2, 3)) или даже «унцией Квестоз» (противопоставленный товарный знак (1));

- заявитель также отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) не связан с услугами в сфере баскетбола, в связи с чем отсутствует смешение знаков. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака (1) ликвидирован 30.06.2020, что также подтверждает отсутствие его деятельности в сфере, в которой осуществляет свою деятельность заявитель и испрашивается регистрация товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022771988 для всех заявленных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта Википедия статьи «Аббревиатура»;
2. Распечатка с сайта Википедия статьи «Национальная баскетбольная лига (Австралазия);
3. Перевод слова «OZ» с сайта Яндекс-Переводчик;
4. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству №669087 (1);
5. Распечатка с сайта Википедия с информацией о правообладателе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 398584 (2) и № 398583 (3).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2022) поступления заявки № 2022771988 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.
- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 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 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение « **NBL OZ** GAMING » по заявке №2022771988 представляет собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ.


Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «GAMING» в переводе с английского языка на русский язык означающий «азартная игра; проведение игры» (см. Англо-русский словарь на сайте <https://academic.ru/>) указывает на сферу деятельности заявителя, назначение товаров и услуг, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается, так при подаче заявки в графе (526) данный элемент был указан в качестве неохраняемого элемента).

Кроме того, заявленное обозначение включает буквенный элемент «NBL» представляет собой простые буквы, не имеющие словесного характера, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя относительно того, что элементы «NBL» и «OZ» образуют словосочетание, которое следует оценивать в целом без деления на части и способное восприниматься в значении «унция Национальной баскетбольной лиги», не может быть признан убедительным, поскольку возражение не содержит материалов, доказывающих, что российский потребитель, действительно, воспринимает обозначение «NBL OZ» как словосочетание со значением, приведенным заявителем.

Согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ препятствуют товарные знаки:



- «  » по свидетельству № 669087 – (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ ;

- « **OZ** » по свидетельству №398584 с приоритетом от 22.07.2008 – (2);


- « **OZ** » по свидетельству №398583 с приоритетом от 22.07.2008 – (3).

Противопоставленные товарные знаки (2) и (3) зарегистрированы на имя одного лица (ИП Худояна А.А.), в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «  » и противопоставленного




товарного знака «  » (1) показал, что они могут быть признаны коллегией как не сходные, поскольку производят разное общеэстетическое впечатление, в силу того, что имеют разное композиционное построение, включают разные изобразительные элементы и дополнительные словесные элементы, выполненные буквами латинского и русского алфавитов, выполнены в разном цветовом сочетании (черный, белый (заявленное обозначение) – бледно-желтый, черный, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, бледно-оранжевый, белый (противопоставленный товарный знак (1))).



Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленном товарном знаке (1) однородны, так как относятся к таким родовым группам услуг, как воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, соответственно, имеют одно назначение и круг потребителей.



Однако, как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, в связи с чем отсутствует возможность смешения потребителями однородных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями.



При анализе заявленного обозначения «  » и противопоставленных

товарных знаков «  » по свидетельству №398584 – (2) и «  » по свидетельству №398583 – (3) коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

В заявленном обозначении, как было указано выше элементы «NBL» и «OZ» воспринимаются как отдельные обозначения, в связи с чем правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2) и (3) обусловлено тем, что заявленное обозначение включает элемент «OZ» тождественный фонетически и семантически и сходный визуально с элементом «OZ» противопоставленных товарных знаков (2) и (3).

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые обозначения имеют отличия, однако включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «OZ», сходного со словесным элементом противопоставленных товарных знаков, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Анализ однородности сопоставляемых услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки и в перечнях противопоставленных товарных знаков, (2) и (3) показал, что они соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к таким родовым группам услуг, как «воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», соответственно, имеют один круг потребителей, рынок оказания услуг, что свидетельствует об их однородности.

Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых услуг (часть сопоставляемых услуг тождественна), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №398584 и №398583 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2023.**