

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 20.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Волейбольный центр», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770300, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**ВОЛЖАНИН**» по заявке №2021770300, поданной 26.10.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 25, 29, 30, 35, 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770300.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- с серией (блоком) товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «Центр корреляционного менеджмента», 433340, Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Советская, 69, в отношении товаров и услуг 25, 29, 30, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 29, 30, 35, 41, 44



классов МКТУ («**Волжанка**» по свидетельству №665343 с приоритетом от

Волжанка
28.09.2017, «**Volzhanка**» по свидетельству №420981 и «**Волжанка**» по свидетельству №420980 с приоритетом от 30.03.2009 (срок действия регистраций

Волжанка
продлен до 30.03.2029), «**Volzhanка**» по свидетельству №353883 с приоритетом от 25.08.2006 (срок действия регистрации продлен до 25.08.2026), «**Волжанка**» по свидетельству №152596 с приоритетом от 30.09.1996 (срок действия регистрации продлен до 30.09.2026));

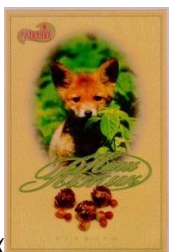
- со словесным товарным знаком «ВОЛЖАНИН» по свидетельству №207511 с приоритетом от 06.06.2001 (срок действия продлен до 06.06.2031), зарегистрированным на имя АО «АБ ИнБев Эфес», 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Московская, д. 28, в отношении товаров и услуг 29, 30, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 30, 35, 41, 44 классов МКТУ;

- с серией (блоком) товарных знаков «Волжаночка», «Волжанка», зарегистрированных на имя ООО «Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА», 432035, г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 81, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ («**ВОЛЖАНОЧКА**» по свидетельству №227395 с приоритетом от 11.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 11.09.2030), «**Волжанка**» по свидетельству №212280 с приоритетом от 26.06.2000 (срок действия регистрации продлен до



26.06.2030), «

» по свидетельству №195943 с приоритетом от 27.06.2000 (срок действия регистрации продлен до 27.06.2030), «Волжанка» по свидетельству №206831 с приоритетом от 16.02.2000 (срок действия регистрации



продлен до 16.02.2030), «

» по свидетельству №192564 с приоритетом от 26.05.1998 (срок действия регистрации продлен до 26.05.2028).
В отношении скорректированного заявителем перечня заявленных услуг 41 класса МКТУ экспертиза сообщает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №420981, 152596, 207511 препятствуют его регистрации на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 20.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.02.2023, указав, что оспаривает решение экспертизы только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного на стадии экспертизы перечня услуг 41 класса МКТУ. В этой связи заявитель отмечает, что в отношении противопоставленных в данном классе товарных знаков по свидетельствам №420981, №152596, №207511 им инициирована в Суде по интеллектуальным правам процедура досрочного прекращения в связи с их неиспользованием.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021770300 в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж

спортивных состязаний» (перечень был скорректирован заявителем в корреспонденции, поступившей 03.02.2023).

Заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателя товарного знака по свидетельству №207511 (1) и правообладателя товарных знаков по свидетельствам №420981, №152596 (2).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.10.2021) заявки №2021770300 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, 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 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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2021770300 представляет собой комбинированное обозначение «**ВОЛЖАНИН**», включающее словесный элемент «ВОЛЖАНИН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно, для услуг «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний». Перечень был скорректирован заявителем в корреспонденции, поступившей 03.02.2023. Иные заявленные товары и услуги исключены заявителем из испрашиваемого перечня заявки №2021770300.

В отношении указанных услуг 41 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «ВОЛЖАНИН» по свидетельству №207511, зарегистрированный на имя АО «АБ ИнБев Эфес», Московская обл., г. Клин;

- комбинированные товарные знаки «**Болжанка**
Volzhanka» по свидетельству №420981 и «**Болжанка**» по свидетельству №152596, зарегистрированные на имя ООО «Центр корреляционного менеджмента», Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Ундоры.

Сокращение заявителем требований до вышеперечисленных услуг 41 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с остальными противопоставленными экспертизой товарными знаками по свидетельствам №665343, №420980, №353883, №212280, №195943, №206831, №192564, правовая охрана которых распространяется на неоднородные товары и услуги 25, 29, 30, 35, 44 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставлений в виде товарных знаков по свидетельствам №420981, №152596, №207511 заявителем обращено внимание на следующее

обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.02.2023.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №207511 и №420981, №152596, в которых АО «АБ ИнБев Эфес» и ООО «Центр корреляционного менеджмента» не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2021770300 в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Письмо-согласие (1) предоставлено для всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ. Что касается письма-согласия (2), то перечисленные в нем услуги 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение семинаров; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; проведение фитнес-классов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; хронометраж спортивных состязаний» только частично совпадают с испрашиваемым заявителем перечнем услуг 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Таким образом, письмо-согласие (2) распространяется на следующие услуги заявленного перечня: обучение айкидо; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по

оценке физического состояния для тренировок; хронометраж спортивных состязаний.

Однако в письме-согласии (2) не фигурируют такие услуги заявленного перечня, как «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; услуги спортивных лагерей», следовательно, для данных услуг препятствие к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолено.

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. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия писем-согласий (1), (2), товарный знак по заявке №2021770300 может быть зарегистрирован для части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, а именно, для услуг 41 класса МКТУ «обучение айкидо; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; хронометраж спортивных состязаний».

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2023, изменить решение Роспатента от 21.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021770300.