

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.09.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Людмилы Александровны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730903, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**ФАКЕЛ**» по заявке №2023730903 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:

- с товарными знаками «» [1] (свидетельство №997127 с приоритетом от 30.12.2022), «» [2] (свидетельство №997126 с приоритетом от 21.12.2022), «» [3] (свидетельство №997125 с приоритетом от 20.12.2022), «» [4] (свидетельство №495822 с приоритетом от 05.05.2012), зарегистрированными в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ», 394051, Воронежская обл., г Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а;

- с товарным знаком «» [5] (свидетельство №928544 с приоритетом от 11.04.2022), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Некоммерческого партнерства Хоккейный клуб «ФАКЕЛ», 629305, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Армавирский кварт., 4, 13.

В поступившем возражении заявитель оспаривает наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Несмотря на наличие в составе сравниваемых обозначений фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ФАКЕЛ», заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют визуальные, композиционные и цветовые отличия, что обуславливает разное общее зрительное впечатление от их восприятия.

Заявителя интересует регистрация товарного знака в отношении таких товаров 16 класса МКТУ как «коробки картонные или бумажные, бумага, картон, бумага упаковочная, материалы набивочные из бумаги или картона, материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; авторучки; буклеты; календари; листовки / флаеры; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; продукция печатная; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские».

Использование товарного знака по заявке №2023730903 будет передано ООО «Факел-БК», которое с 2017 года реализует гофрокартонную продукцию (включая перечисленные товары), а с 2019 года является лицензиатом заявителя в отношении



**ФАКЕЛ**

товарных знаков «**ФАКЕЛ**» по свидетельству №650336 (зарегистрирован для 39 класса МКТУ) и по свидетельству №729476 (зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ).

Поскольку противопоставленные товарные знаки [1] – [5] используются для индивидуализации игроков спортивных команд, оформления спортивных мероприятий и реализации фанатской продукции, угроза смешения заявленного обозначения с этими противопоставлениями отсутствует.

Один и тот же совпадающий словесный элемент «ФАКЕЛ» входит в состав как противопоставленных товарных знаков, так и товарных знаков третьих лиц



(«**СПЕЦОДЕЖДА**» по свидетельству №632990 для товаров 09, 10 классов МКТУ, «

**КАРАМЕЛЬНЫЙ**

по свидетельству №746933 для товаров 32, 43 классов МКТУ, «**ФАКЕЛ**» по свидетельству №311349 для товаров 30 класса МКТУ, «**СИБИРСКИЙ ФАКЕЛ**» по

КЛУБНИЧНЫЙ

свидетельству №251945 для товаров 29, 30 класса МКТУ, « ФАКЕЛ » по  
свидетельству №311350 для товаров 30 класса МКТУ,  
« ГОРЯЧИЙ ФАКЕЛ » по свидетельству №176671 для товаров 30 класса  
МКТУ, « НЕВСКИЙ ФАКЕЛ », по свидетельству №180790 для товаров 29, 30  
классов МКТУ), является слабым и не может предопределять сходство до степени  
смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными  
знаками.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730903 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены:

- каталог продукции ООО «Факел-БК»;
- обзор продукции, реализуемой Ассоциацией Футбольный клуб «Факел» и Некоммерческим партнерством Хоккейный клуб «Факел».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.04.2023) поступления заявки №2023730903 правовая база для оценки охранных способностей 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.

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.

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 заявлении обозначении.

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 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.

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).



Заявленное обозначение «**ФАКЕЛ**» по заявке №2023730903 с приоритетом от 13.04.2023 является комбинированным, включает словесно-графическую композицию, в состав которой входит словесный элемент «ФАКЕЛ» и изображение стилизованных языков пламени.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров 16 класса МКТУ, между тем, согласно доводам возражения заявитель конкретизировал перечень заявленных

товаров, ограничив их такими позициями как «коробки картонные или бумажные, бумага, картон, бумага упаковочная, материалы набивочные из бумаги или картона, материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; авторучки; буклеты; календари; листовки / флаеры; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; продукция печатная; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские».

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730903 для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ обусловлен выводом о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками иных лиц с

более ранним приоритетом, а именно: « » [1] по свидетельству №997127, « » [2] по свидетельству №997126, « » [3] по свидетельству

№997125, « » [4] по свидетельству №495822, « » [5] по свидетельству №928544.

Противопоставленные товарные знаки [1] по свидетельству №997127, [2] по свидетельству №997126, [3] по свидетельству №997125 зарегистрированы для товаров 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; альманахи; афиши, плакаты; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; изображения графические; календари; каталоги; конверты [канцелярские

*товары]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; открытки поздравительные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаги бумажные; флаеры, листовки; фотографии [отпечатанные]».*

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №495822 зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ «авторучки; альбомы; альманахи; афиши, плакаты; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; календари; каталоги; конверты [канцелярские товары]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; открытки поздравительные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; флаги бумажные; фотографии [отпечатанные]; блокноты [канцелярские товары]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; изображения графические; флаеры, листовки».

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №928544 зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ «баннеры бумажные; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; глобусы; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; карандаши; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картины для раскрашивания; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; книги; книжки-комиксы; коврики для пивных кружек бумажные; кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки

*бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты сигарные; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки; материалы для обучения [за исключением приборов]; маты на стол бумажные; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакетики бумажные; пеналы; перья для письма [офисные принадлежности]; плакаты; подложки-коврики рабочего стола; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; портреты; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; салфетки под столовые приборы бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; тетради; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; упаковки для бутылок бумажные или картонные; фигурки из папье-маше; флаги бумажные; флаеры; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]».*

Исследовав перечень товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5], коллегия пришла к выводу о высокой степени их однородности за счет того, что они либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Так, товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков включают такие товары как упаковочная, печатная, бумажная и канцелярская продукция, т.е. виды товаров, которые относятся к одним и тем же родовым категориям. Также в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] присутствуют товары, относящиеся к типографской продукции – «ирифты, клише типографские» и «наборы типографские портативные [офисные принадлежности]».

В отношении сопоставительного анализа заявленного обозначения

 «ФАКЕЛ» и противопоставленных товарных знаков «» [1],  
 » [2], « » [3], « » [4], « » [5] усматриваются следующие выводы.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности элементов в комбинированном обозначении зависит от того, насколько эти элементы оригинальны, каковы их размеры и пространственное положение относительно друг друга, а также степень связанности их с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] присутствует семантически значимая лексическая единица русского языка «ФАКЕЛ<sup>1</sup>», согласно общедоступным словарно-справочным данным

<sup>1</sup> Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/305054>.

означающая: 1) светильник, обычно в виде палки с намотанной на конце просмоленной паклей; 2) специальное устройство конической или иной формы для переноса олимпийского огня.

В составе заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «ФАКЕЛ» является основным индивидуализирующим элементом, именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Изобразительный элемент в виде языков пламени дополнительно подчеркивает семантику словесного элемента.

В свою очередь входящий в состав противопоставленных товарных знаков [1] – [5] словесный элемент «ФАКЕЛ» в сопровождении языков пламени также выполняет основную индивидуализирующую функцию. Так, в комбинированных товарных знаках [1], [2] индивидуализирующий словесный элемент «ФАКЕЛ» доминирует визуально, а в противопоставленных комбинированных товарных знаках [3] – [5] слово «ФАКЕЛ» является единственным охраняемым словесным элементом, поскольку иные слова «ВОРОНЕЖ», «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ», «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ», «НОВЫЙ УРЕНГОЙ» признаны неохраняемыми.

Наличие в составе сравниваемых обозначений тождественного индивидуализирующего словесного элемента обуславливает вывод об их сходстве друг с другом в целом.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023730903 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно нарушить существующее исключительное право правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №997127, [2] по свидетельству №997126, [3] по свидетельству №997125, [4] по свидетельству №495822, [5] по свидетельству №928544 на принадлежащие им средства индивидуализации.

В части довода возражения о том, что противопоставленные товарные знаки используются для осуществления иного вида деятельности, нежели производство упаковочной продукции, о котором заявитель упоминает в своем возражении, то необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия названных товарных знаков [1] – [5]. Так, правовая охрана противопоставленных товарных знаков является действующей, а сопоставительный анализ заявленного обозначения и названных противопоставлений производится не в отношении фактически осуществляемых сфер деятельности, а в отношении перечней товаров, для которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сравниваемых знаков.

Что касается примеров регистраций товарных знаков, приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «ФАКЕЛ», то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.069.2024.**