

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 27.10.2020 возражение Автономной некоммерческой организации «Спортивный регби-клуб «Кубань», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728943 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019728943 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 18.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 24, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



КИБАНЬ

комбинированное обозначение со словесными элементами «КИБАНЬ РЕГБИ-КЛУБ», выполненными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 20, 21, 24, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ с товарными знаками



по

свидетельству № 299595, по свидетельству № 215417,

по

свидетельству № 600488, по свидетельству № 278916 и



по

свидетельству № 349726, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

При этом в данном заключении также отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «РЕГБИ-КЛУБ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, так как он представляет собой видовое наименование предприятия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.09.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 299595 (Непубличным акционерным обществом «Футбольный клуб «Кубань», г. Краснодар) и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 278916 и 349726 (Непубличным акционерным обществом «Краснодарский Дом книги», г. Краснодар) были выражены согласия на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019728943 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 20, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия.

При этом в возражении отмечено, что заявителем сокращается приведенный в заявке перечень товаров и услуг, а именно исключаются из него

все услуги 41 класса МКТУ, ввиду чего данные противопоставленные товарные знаки, а также противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 215417 и 600488, охраняемые для услуг 41 класса МКТУ, никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

К возражению были приложены следующие документы: копия упомянутого выше письма-согласия Непубличного акционерного общества «Футбольный клуб «Кубань» (подлинник был представлен на стадии экспертизы заявленного обозначения) [1]; подлинник упомянутого выше письма-согласия Непубличного акционерного общества «Краснодарский Дом книги» [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2019) правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



КУБАНЬ

Регби-клуб

обозначение , в состав которого входят, в частности, выполненные буквами русского и латинского алфавитов словесные элементы «КУБАНЬ» и «РЕГБИ-КЛУБ», причем последний, как видовое наименование предприятия, может быть включен в товарный знак на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса только лишь в качестве неохраняемого элемента, что заявителем в возражении вовсе не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 18.06.2019 испрашивается, согласно возражению, только в отношении приведенных в заявке товаров 20, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ.

В этой связи противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 215417 и 600488, ранее препятствовавшие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака лишь для услуг 41 класса МКТУ, уже не препятствуют его регистрации, а именно в отношении вышеуказанных товаров.



В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по



свидетельству № 299595, по свидетельству № 278916 и по



по

свидетельству № 349726, охраняемые на имя других лиц и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой соответствующие комбинированные обозначения, в составы которых также входят, в частности, выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «КУБАНЬ».

Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 20, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 299595 (Непубличным акционерным обществом «Футбольный клуб «Кубань», г. Краснодар) и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 278916 и 349726 (Непубличным акционерным обществом «Краснодарский Дом книги», г. Краснодар) были выражены согласия на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019728943 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 20, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями [1] и [2].

На основании писем-согласий [1] и [2], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно разное цветовое и шрифтовое их исполнение, наличие в их составах не совпадающих между собой иных словесных, буквенных или цифровых элементов и абсолютно разные внешние формы их изобразительных элементов, а также весьма очевидные разные виды спорта, к которым их владельцы имеют отношение («регби-клуб» – «футбольный клуб»), либо совершенно разные сферы их деятельности (спортивная деятельность – «Дом книги»), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2020, отменить решение Роспатента от 07.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728943.