

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2025, поданное Автономной некоммерческой организацией "Детский спортивный центр "Столица", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023802685, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023802685 с приоритетом от 25.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023802685 в отношении всех товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ на основании его

несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение оно было признано сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «» [1] по свидетельству №603583 с приоритетом от 16.09.2015, зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Менеджмент», город Москва, в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «» [2] по свидетельству №295738 с приоритетом от 09.02.2005, зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Менеджмент», город Москва, в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «**СТОЛИЦА**» [3] по свидетельству №238403 с приоритетом от 29.11.2000, зарегистрированным на имя Акционерное общество «Коммерсантъ», город Москва, в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 28, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.10.2024. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письмо-согласие от Акционерного общества «Коммерсантъ», в связи с чем товарный знак №238403 не должен быть противопоставлен.

В корреспонденции от 27.05.2025 приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №238403.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.06.2025, заявитель указал, что на предоставление правовой охраны словесным элементам «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» не претендует, согласен с признанием их неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023802685 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, неоднородных услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 603583 и № 295738.

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

С учетом даты подачи (25.10.2023) заявки №2023802685 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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.

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

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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



«**СТОЛИЦА СПОРТИВНЫЙ КЛУБ**», включающее элементы «СТОЛИЦА СПОРТИВНЫЙ КЛУБ», выполненные буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023802685 испрашивается в синем, красном, темно-красном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ.

В заявлении обозначении элемент "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ" является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «**СТОЛИЦА**» [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "СТОЛИЦА", выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, голубого, синего, красного цветов в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 36, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**Столица**» [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "СТОЛИЦА", выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, синего, красного цветов в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**СТОЛИЦА**» [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными кириллическими буквами. Правовая охрана предоставлена в отношении в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 классов МКТУ.

В комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, так как именно они легче запоминаются и подлежат воспроизведению.

В заявлении комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «СТОЛИЦА». Как было указано выше, словесные элементы «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» являются неохраняемыми элементами, следовательно, относятся к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «СТОЛИЦА» («столица» - главный город государства, служащий обычно резиденцией, местопребыванием правительства, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1043926>), что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита - кириллического, что сближает их визуально, несмотря на некоторые отличия в графике.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 28 класса МКТУ противопоставленного знака [3], поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ *«администрирование программ лояльности потребителей; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для*

третих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги агентства по коммерческой информации; услуги по исследованию рынка; услуги телемаркетинга» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] либо полностью совпадают, либо относятся к услугам в области рекламы, услугам по продвижению товаров и услуг, услугам по аренде торгового и офисного оборудования, по исследованию рынка и общественного мнения, услугам в области бухгалтерского учета, услугам посредническим, информационно-справочным. Сравниваемые услуги имеют одинаковый круг потребителей и условия их оказания, что обуславливает их однородность.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения также однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся как "род-вид", имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Анализ перечня услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области воспитания и образования, досуга и обеспечение условий для досуга и развлечений, спортивных мероприятий, т.е. к тем услугам, в отношении которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №238403 на регистрацию товарного знака по заявке №2023802685 в отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и

общезвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Тем не менее, указанное обстоятельство позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2023802685 только в отношении товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ, поскольку противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №295738 и №603583 заявителем не преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2025, отменить решение Роспатента от 29.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023802685.