


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2021, поданное Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный музей спорта», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739402 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019739402, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 27.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739402 в отношении

заявленных услуг 41 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «^{СТРАНА} ГЕРОЕВ» по свидетельству №652542, с приоритетом от 23.06.2017 [1], в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что получил от правообладателя противопоставленного товарного знака письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ соответственно;

- противопоставленный товарный знак и заявленное на регистрацию обозначение не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в виду различного общего зрительного восприятия знаков за счет присутствия в заявляемом обозначении изобразительных элементов и цветового выделения, а противопоставленное обозначение содержит только словесный элемент в стандартном шрифте;

- дополнительно заявитель отметил, что ФГБУ «Государственный музей спорта» был создан в 1987 году и возрожден в 2000 году благодаря усилиям Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере спорта и молодежной политики, а постоянные экспозиции Музея позволяет познакомить всех желающих с историей отечественного спорта, его героями и победами. Помимо выставочной деятельности Музей ведет

активную работу по пропаганде здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, а также научно-издательскую деятельность;

- основной сферой деятельности компании-правообладателя противопоставленного товарного знака в соответствии с информацией из открытых источников сети Интернет и выписки из ЕГРЮЛ является розничная торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах. Следовательно, сферы деятельности компании-правообладателя противопоставленного знака и заявителя являются различными, а знаки используются для различных услуг, что исключает вероятность смешения знаков потребителями;

- с учетом письма-согласия, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги музеев [презентация, выставки]; организация выставок, включающих в себя иллюстрированные изображения (комиксы), анимационные ролики и классические музейные экспонаты, организация мероприятий».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019739402 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №652542.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (09.08.2019) поступления заявки №2019739402 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «СТРАНА ГЕРОЕВ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного круга. Обозначение заявлено в синем, белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019739402 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак [1].

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «СТРАНА ГЕРОЕВ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.09.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2019739402 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 27.09.2020 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2021, отменить решение Роспатента от 27.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019739402.