

**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 16.02.2021 возражение Автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб «НОВА», Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744031 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019744031 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 04.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**НОВА**» и «**волейбольный клуб**», выполненными буквами русского алфавита.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.10.2020 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 25 и услуг 41 классов МКТУ с ранее заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков на имя других лиц обозначениями по заявкам №№ 2019741726

(  ) и 2019722372 (  ), а также с товарным знаком по

свидетельству № 687337 (  ) и со знаком по международной

регистрации № 1383930 (  ), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

При этом в данном заключении также отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**волейбольный клуб**» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на сферу деятельности заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.02.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.10.2020.

Доводы возражения, с учетом еще и заявленного заявителем на заседании коллегии дополнительного ходатайства об ограничении приведенного в заявке перечня товаров и услуг, сводятся к тому, что заявителем, собственно, исключаются из данного перечня все товары 25 класса МКТУ, и предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается только лишь для части услуг 41 класса МКТУ, связанных исключительно с его деятельностью в области спорта (спортивными услугами), причем с соответствующей корректировкой их формулировок, в результате чего эти услуги уже никак

не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, приведенным в противопоставленных заявках на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков и в противопоставленных регистрациях товарного знака и международного знака.

Кроме того, в возражении были отмечены имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства обозначений, а также указано на известность соответствующего спортивного клуба заявителя – волейбольного клуба «Нова», участвующего в Чемпионате России по волейболу.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только лишь в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно: «академии спортивные [обучение]; аренда спортивных площадок; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования в области спорта; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение заочное в области спорта; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области спорта; организация и проведение конференций в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта; организация и проведение мастер-классов [обучение] в области спорта; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта; организация и проведение семинаров в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта; организация спортивных конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные в области спорта;

услуги инструкторов [обучение] в области спорта; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний» (далее – ограниченный перечень услуг).

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: публикации статей в газетах о волейбольном клубе «Нова» [1]; Положение о Чемпионате России по волейболу [2]; фотографии команды волейбольного клуба «Нова» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности 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 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 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. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 пунктом 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.

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 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 звуко сочетаний 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 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 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. 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «**НОВА**», так как он легче запоминается, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**волейбольный клуб**», являющийся, в свою очередь, к тому же, неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно представляющим собой видовое наименование предприятия и указывающим на область деятельности заявителя, что заявителем в возращении никак не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.09.2019 испрашивается в отношении перечисленного выше ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой различные виды услуг исключительно в области спорта (спортивные услуги).

Поскольку заявителем был ограничен приведенный в заявке перечень товаров и услуг только лишь вышеуказанными услугами 41 класса МКТУ, и предоставление правовой охраны заявленному обозначению для товаров 25 класса МКТУ, согласно возражению, им не испрашивается, то ранее заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя других лиц противопоставленные обозначения по заявкам №№ 2019741726 и 2019722372, собственно, уже никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг, тем более что по результатам экспертизы обозначения по заявке № 2019722372 было

принято решение Роспатента от 12.03.2021 о государственной регистрации товарного знака, но по отношению приведенных в ней услуг 41 класса МКТУ в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака было отказано.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 687337 с более ранним приоритетом от 31.03.2017, действительно, охраняется на имя другого лица в отношении услуг 41 класса МКТУ. Однако эти услуги, приведенные в данной регистрации товарного знака, представляют собой лишь различные виды услуг в сферах развлечений и творчества, в том числе связанные с телевидением, радиовещанием, Интернетом, кинематографом, театром и шоу, музыкой, живописью и фотографией, то есть все они относятся к совсем иным областям экономической деятельности и иным рынкам услуг, к совсем иным определенным родовым группам услуг и имеют иное назначение, чем услуги по организации и проведению спортивных мероприятий и непосредственно связанные с ними другие услуги в области спорта, для которых и испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Следовательно, данные сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, никак не являются однородными друг с другом, ввиду чего вовсе отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству № 687337 также никак не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака для соответствующего ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1383930 с более ранним конвенционным приоритетом от 24.05.2017 охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно по организации и проведению конференций, съездов, семинаров, конкурсов и церемоний награждения в сфере жилищного строительства,



промышленности и транспорта, которые сами по себе относятся к тем же видам соответствующих услуг 41 класса МКТУ, что и часть конкретных услуг в ограниченном перечне услуг в рассматриваемой заявке, а именно конференции, форумы и семинары.

Однако, вместе с тем, такие виды услуг для заявленного обозначения были заявителем строго ограничены по области их применения, а именно: «организация и проведение конференций в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта; организация и проведение семинаров в области спорта, связанных со спортивными состязаниями, кроме вопросов строительства, промышленности и транспорта», то есть они имеют совсем иную область применения, чем услуги противопоставленной международной регистрации знака.

При этом их смешению на рынке препятствует еще и достаточно низкая



степень сходства заявленного обозначения с этим международным знаком, который представляет собой комбинированное

обозначение 

В этой связи следует отметить, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым их исполнением, разной внешней формой изобразительных элементов, использованием букв разных (русского – латинского) алфавитов и наличием в их составах разных иных слов.

Так, заявленное обозначение с использованием букв русского алфавита, предназначенное для индивидуализации услуг заявителя – российского лица, априори вовсе не будет ассоциироваться у российских потребителей, носителей русского языка, с противопоставленным международным знаком, выполненным в латинице и предназначенным для индивидуализации услуг иностранного лица.

К тому же, и другие словесные элементы в составах данных сравниваемых знаков оказывают существенное влияние на их восприятие в целом, как принадлежащих разным лицам и используемых в разных сферах деятельности, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент **«волейбольный клуб»** в сочетании со словом **«НОВА»** прямо указывает, во-первых, на соответствующую (спортивную) сферу деятельности заявителя и, во-вторых, на принадлежащий ему конкретный волейбольный клуб **«НОВА»**, участвующий в Чемпионате России по волейболу [2], упоминаемый в средствах массовой информации [1] и имеющий свою определенную команду игроков [3].

В свою очередь, в противопоставленном знаке словесный элемент **«ВУ SAINT-GOBAIN»** прямо указывает на происхождение соответствующих услуг – «от SAINT-GOBAIN», то есть от компании правообладателя этого знака – COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN (Франция), осуществляющей свою экономическую деятельность исключительно в сфере строительства, разрабатывая инновационные решения в связи со строительством, промышленностью и транспортом и выпуская различную строительную продукцию и инновационные материалы (см. <https://saint-gobain.ru/>), и не имеющей никакого отношения к спортивной деятельности (волейболу).

Изложенные выше фактические обстоятельства, с учетом соответствующего ограничения приведенного в заявке перечня услуг 41 класса МКТУ в определенных скорректированных их формулировках, позволяют прийти к выводу о том, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, противопоставленная международная регистрация знака № 1383930 также не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака для соответствующего ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2021, отменить решение Роспатента от 19.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019744031.**