

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 14.04.2022 возражение компании Fellowship of Christian Athletes, United States of America (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1654163, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1654163 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя 13.10.2021 в отношении услуг 41 и 45 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Знак по международной регистрации №1654163 представляет собой словесное обозначение «FCA».

Решение Роспатента от 15.12.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в уведомлении о предварительном отказе тем, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении

однородных услуг с комбинированным знаком



по международной

регистрации №1331155 [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 41, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявителем 30.03.2023 было подано в МБ ВОИС ограничение перечня, которое отражается в разделе «Real-time status»: 41 - Sports camp services, namely, operation of sports and religious camps (term considered too vague by the International Bureau - Rule 13 (2) (b) of the Regulations); educational services, namely, conducting training workshops and seminars in the field of sports and religion; entertainment in the nature of an on-going podcasts; publication of electronic magazines featuring athletics and religion; all services only in connection with the non-profit organization/Услуги спортивных лагерей, а именно функционирование спортивных и религиозных лагерей (термин, который Международное бюро считает слишком расплывчатым - правило 13(2)(б) Правил); образовательные услуги, а именно проведение обучающих семинаров в области спорта и религии; развлечения в форме ведения подкастов; публикация услуг спортивных лагерей, а именно, функционирование спортивных и религиозных лагерей (термин, который Международное бюро считает слишком расплывчатым - правило 13(2)(б) Правил); образовательные услуги, а именно, проведение обучающих семинаров в области спорта и религии; развлечения в виде постоянных подкастов; публикация электронных журналов, посвященных спорту и религии; все услуги только в связи с некоммерческой организацией.. Class 45 remains unchanged/Класс 45 остается неизменным;

- также заявитель получил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1654163 от имени правообладателя знака [1] от 14.04.2023 г. Согласно указанному письму заявителю предоставляется согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1654163 для вышеуказанного перечня услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении

услуг 41 и 45 классов МКТУ, указанных в международной регистрации, с учетом внесенных в 41 класс МКТУ ограничений.

Приложение: копия письма-согласия.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (13.10.2021) международной регистрации №1654163 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1654163 представляет собой обозначение **FCА**.

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для услуг 41 и 45 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1].

В результате анализа материалов возражения коллегия установила, что указанный экспертизой знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1654163, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1654163 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня услуг 41 и всех заявленных услуг 45 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем на заседании коллегии.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.



Сравниваемые обозначения «FCA» и «» не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные наличием в противопоставленном знаке оригинального изобразительного элемента, использованием разной цветовой гаммы, а также разным начертанием букв, которыми выполнены обозначения.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (представленного правообладателем знака [1] письма-согласия) знаку по международной регистрации №1654163 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 41 и всех услуг 45 классов МКТУ, указанных в регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2023, отменить решение Роспатента от 15.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1654163.