


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 18.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Токаревым Андреем Ивановичем, город Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768155 при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021768155 подано 19.10.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 16.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768155 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Словесные элементы «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывает и сам заявитель в графе заявки (526).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



[1] - «
» обозначением по заявке №2021729266 на имя Червякова Алексея Александровича, 624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2, литер Г, кв.116, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

RECORD 00-X

[2-3] - «**RECORD CLUB**», «
» по свидетельствам №493675, с приоритетом от 08.07.2011, срок действия регистрации продлен до 08.07.2031, №478695, с приоритетом от 16.06.2011, срок действия регистрации продлен до 16.06.2031, зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества «Радио Рекорд», 199303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 105, корп. 1, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, на основании положений предусмотренных пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель скорректировал перечень испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ до следующих позиций: «воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат снаряжения для подводного погружения; спортивные залы; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок».

Кроме того, заявитель представил письмо-согласие от владельцев противопоставленных товарных знаков № 493675 и № 478695 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В отношении противопоставления с товарным знаком по свидетельству [1] заявитель указывает, что готов исключить из перечня позиции «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа», однородных услуге противопоставленного знака «организация спортивных состязаний».

Услуги, оставшиеся в перечне после сокращения, не совпадают с вышеназванной услугой по назначению, месту оказания и кругу потребителей.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768155 в отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.10.2021) поступления заявки №2021768155 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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.

Согласно пункту 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 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 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 пункте 42 Правил, 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «
» по заявке №2021768155 состоит из слов «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ», выполненных буквами русского алфавита, написанный друг под другом, а также из слова «РЕКОРД», написанного в трех прямоугольниках оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение [1] « **РЕКОРД** » по заявке №2021729266 с приоритетом 14.05.2021 зарегистрирована в качестве товарного знака за номером №918683 в отношении услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний» с указанием словесных элементов «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленные товарные знаки [2-3] - « **RECORD CLUB** », **RECORD 00-X**

RECORD 00-X

« **RECORD CLUB** » по свидетельствам №493675, с приоритетом от 08.07.2011, срок действия регистрации продлен до 08.07.2031, №478695, с приоритетом от 16.06.2011, срок действия регистрации продлен до 16.06.2031, выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаков действует в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в поступившем возражении представил письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков [2-3] в оригинале.

При сопоставительном анализе обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Закрытое акционерное общество "Радио Рекорд", 199303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 105, корп. 1 предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие.

Вместе с тем, снятие противопоставлений с товарными знаками [2-3] не устраняет несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как противопоставление с товарным знаком [1] остается действующим.

Анализ обозначения по заявке №2021768155 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» не обладают различительной способностью, поскольку представляет собой указание на вид спортивного предприятия в форме клуба с назначением для занятий физической культурой.

Заявитель в рамках поступившего возражения не привел аргументов, в соответствии с которыми словесные элементы «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» подлежали бы правовой охране.


Таким образом, словесные элементы «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» заявленного обозначения не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021768155 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Сходство обозначения «  » по заявке №2021768155 с



противопоставленным товарным знаком [1] «  » основывается на вхождении в них тождественных словесных элементов «РЕКОРД», что свидетельствует фонетическом, графическом и смысловом сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Неохраняемые словесные элементы «КЛУБ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» и «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» хотя и звучат различно, представляют собой названия спортивных учреждений, поэтому вызывают сходные смысловые ассоциации, указывают на одну и ту же область деятельности.

Отличия в композиционном построении и общем зрительном восприятии имеют второстепенное значение ввиду тождества основного индивидуализирующего словесного элемента «РЕКОРД».

Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] является высоким близким к тождеству, за счет наличия тождественного элемента «РЕКОРД».

Анализ однородности испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ соответствующим услугам в перечне противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сокращенный перечень услуг 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат снаряжения для подводного погружения; спортивные залы; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок»*,

представляют собой услуги непосредственно услуги спортивных тренировок и сопряженные с ними услуги по аренде и предоставлению оборудования.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «*организация спортивных состязаний*», которая также может включать в себя услуги аренды спортивного оборудования и мест проведения таких мероприятий, так и услуги непосредственных тренировок, так как заявленные и противопоставленные услуги относятся к одной и той же родовой группе услуг «организация спортивных состязаний».

В данном случае коллегия поясняет, что сокращение заявителем перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ не привело к утрате однородности, поскольку оставшиеся испрашиваемые позиции являются однородными противопоставленным услугам, так как относятся к одной родовой группе, могут иметь один и тот же источник происхождения, часть сопоставляемых услуг (организация мероприятия и аренда площадок /предоставление оборудования) являются сопутствующими друг другу.

Принимая во внимание установленную высокую степень сходства близкую к тождеству сопоставляемых обозначений, а также высокую степень однородности услуг 41 класса МКТУ, обозначение по заявке №2021768155 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как такая регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2023.