

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 18.12.2024, поданное Автономной некоммерческой организацией «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «НАСЛЕДИЕ», город Раменское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769992, при этом установила следующее.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
НАСЛЕДИЕ

Заявленное обозначение «» по заявке №2023769992 с приоритетом от 02.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 09.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769992 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ по причине его

несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элементы «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

- с товарным знаком [1] «^{Конференция Наследие}» зарегистрированным под №966268 с приоритетом от 23.04.2023, на имя Мосуновой Ксении Александровны, Московская область, г. о. Воскресенск, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком [2] «НАСЛЕДИЕ ESTABLISHMENT» и с товарным знаком [3]


«^{ESTD НАСЛЕДИЕ 2020}» зарегистрированными под №881786 с приоритетом от 30.04.2021 и под №881784 с приоритетом от 30.04.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Лодыгина 5», г. Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.09.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ до услуг - *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей»;*

- сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков различны, то есть отсутствует

возможность их реального смешения на рынке и путаницы среди потребителей;

- заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2025, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3].

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023769992 в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей»*.

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

С учетом даты подачи (02.08.2023) заявки №2023769992 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 «», включающее словесные элементы «НАСЛЕДИЕ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ», выполненные буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023769992 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В заявленном 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 «» [1]

представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом русскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «НАСЛЕДИЕ ESTABLISHMENT» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом русскими и латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «ESTD НАСЛЕДИЕ 2020» [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «НАСЛЕДИЕ ESTD 2020», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Элементы «ESTD» и «2020» являются неохраняемыми. Правовая охрана предоставлена в розовом, светло-коричневом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Поскольку противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию является охранный словесный элемент «НАСЛЕДИЕ».

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

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] обусловлено вхождением в противопоставленные знаки фонетически и семантически тождественного словесного элемента «НАСЛЕДИЕ» («наследие» - явление культуры, быта и т.п., унаследованное,

воспринятое от прежних поколений, от предшественников, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/115796/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5>), что заявителем не оспаривается в возражении.

Услуги 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей»* заявленного обозначения и услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] однородны, так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области воспитания и образования, имеют одинаковое назначение, ориентированы на схожий круг потребителей и имеют сходные условия оказания.

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 получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№966268, 881786, 881784 на регистрацию товарного знака по заявке №2023769992 в отношении услуг 41 класса МКТУ, оригиналы писем-согласий находятся 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 противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2024, отменить решение Роспатента от 09.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023769992.