

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 13.01.2025 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Мариновым А.А., г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023800080, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TUSOVKACLUB**» по заявке №2023800080, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 25, 27, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023800080 в отношении всех испрашиваемых товаров 09, 16, 21, 27 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

TUSOVKA

знаком «**TUSOVKA**» (по свидетельству №909667 с приоритетом от 10.09.2021) в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 41 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 31.10.2024, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что обозначение «**TUSOVKACLUB**» и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ТУСАФКАКЛ'АП], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ТУС'ОФКА ТУС'ОФКА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтами, что различает их по визуальному критерию сходства;

- заявленное обозначение было придумано заявителем и не имеет словарно-справочных значений, в отличие от противопоставленного товарного знака [1], который присутствует в словарях, что свидетельствует о семантических отличиях сравниваемых обозначений;

- заявителем не было обнаружено использование противопоставленного товарного знака [1] в том виде, в котором он был зарегистрирован;

- основным направлением деятельности компании является дополнительное образование для детей и взрослых. Заявитель широко известен целевому кругу потребителей товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ как онлайн-сообщество для всестороннего саморазвития (<https://tusovkaclub.ru/>);

- заявитель активно использует заявленное обозначение в своей деятельности, что подтверждается дополнительными материалами (приложения №№2-5);

- заявитель приводит практику сосуществования сходных товарных знаков на страницах 17-18 возражения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 21, 25, 27, 41 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Свидетельство о регистрации доменного имени;
3. Информация о социальных сетях заявителя;
4. Информационное письмо;
5. Информация о затратах на рекламу.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.10.2023) поступления заявки №2023800080 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 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 обозначе-

ний, 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.

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 по заявке №2023800080 представляет собой словесное обозначение «**TUSOVKACLUB**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 25, 27, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**TUSOVKACLUB**» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

TUSOVKA

Противопоставленный товарный знак «**TUSOVKA**» [1] является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами русского и латинского алфа-

витов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «TUSOVKACLUB» заявленного обозначения включает в себя словесные части «TUSOVKA», «CLUB», которые четко произносятся потребителями при его устном воспроизведении.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Вместе с тем, необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В заявленном обозначении «TUSOVKACLUB» словесная часть «CLUB» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «клуб» (<https://woordhunt.ru/word/club>), при этом «клуб» - это «общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и так далее» (<https://gufo.me/dict/ozhegov/клуб>)) является слабой, поскольку указывает на видовое наименование организации.

При этом, словесная часть «TUSOVKA» заявленного обозначения «TUSOVKACLUB» является сильной, именно с неё начинается прочтение заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что основные индивидуализирующие словесные элементы «ТУСОВКА»/«TUSOVKA» противопоставленного товарного знака [1] фонетически входят в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения содержат в себе словесные элементы, выполненные латинским алфавитом, что сближает их по фонетическому критерию сходства.

Словесная часть «TUSOVKA» заявленного обозначения «TUSOVKACLUB» не содержится в каких-либо словарях, однако, точно такой же словесный элемент присутствует в противопоставленном товарном знаке [1], что может их сближать в глазах потребителей и по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется.

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ «ремни для одежды; ремни из кожзаменителя; ремни из кожи; ремни из текстиля; ремни из ткани; ремни поясные; боксеры [шорты; ботинки спортивные; бриджи; брюки гетры [теплые носочно-чулочные изделия изделия спортивные трикотажные; кепки [головные уборы]; костюмы спортивные; косынки; майки спортивные; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь гимнастическая; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда непромокаемая; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда; перчатки [одежда]; платки головные; рубашки; рубашки с короткими рукавами; уборы головные; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; шапки; шарфы; леотарды [спортивные купальники]; рашгарды [одежда спортивная; бадлоны [водолазки]; жакеты; пиджаки; худи [одежда]; шорты; термоноски; носки для пляжных видов спорта; футы [обувь спортивная]; бейсболки» заявленного обозначения являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; уборы головные; банданы [платки]; белье нижнее; береты; бюстгальтеры; галстуки; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; костюмы; костюмы пляжные; куртки [одежда]; меха [одежда]; носки; обувь спортивная; одежда верхняя; перчатки [одежда]; плавки; повязки для головы [одежда]; подошвы для обуви; стельки; трусы; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шарфы; шляпы; шубы; юбки» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к предметам одежды, к обуви и к головным уборам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «обучение танцам; предоставление уроков по танца; услуги образовательно-воспитательные в области музыки и танце; курсы гимнастик; курсы лингвистические; курсы медитации; курсы пения; курсы спортивные; курсы языковые; проведение курсов; курсы дистанционного обучения; курсы обучающие компьютеризированные; обеспечение курсов повышения квалификации; организация и проведение обучающих курсов; организация и проведение учебных курсов; организация курсов дистанционного обучения; подготовка учебных курсов и экзаменов; предоставление интерактивных курсов обучения; предоставление компьютерных обучающих курсов; проведение образовательных курсов; подготовка и проведение семинаров, конференций, учебных курсов и курсов повышения квалификации; обеспечение курсов обучения в области науки; предоставление учебных курсов по вопросам питания; разработка образовательных курсов, экзаменов и квалификаций; организация профессиональных мастер-классов и обучающих курсов; предоставление образовательных онлайн курсов через видеочат в режиме реального времени; обучение физическому воспитанию; обеспечение физического воспитания, игр и спортивных сооружений; услуги фитнес-тренировок; консультирование по вопросам образа жизни [оздоровительные и фитнес тренировки]; предоставление обучения онлайн; проведение обучающих онлайн семинаров; предоставление онлайн информации в области развлечений и/или образования; предоставление онлайн учебных материалов в области диетического питания; предоставление в режиме онлайн информации в области деятельности спортивной и культурной; академии [обучение]; предоставление доступа к обучающим видео-материалам; предоставление доступа к видео-курсам; платформа для предоставления доступа к видео-материалам и видео-курсам; обучение по видео-материалам; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дублирование; издание книг; кинопрокат; кино-

студии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видео-записей; монтирование теле- и радиопрограмм; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных] передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение фитнес-классов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги развлекательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные; услуги образовательных центров для людей с ограниченными возможностями; онлайн-курсы; курсы повышения квалификации» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; боулинг [развлечения]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; демонстрация кинофильмов; демонстрация мультфильмов; дискотеки; издание книг; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное иг-

рой через компьютерную сеть; обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; производство мультфильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; школы-интернаты; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области воспитания и образования, к услугам зрелищных учреждений, к услугам в сфере развлечений, к услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, к услугам редакционно-издательским, а также к услугам в области спорта, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Касаемо доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело известность благодаря его активному использованию заявителем, коллегия отмечает, что, во-первых, данные обстоятельства не могут нивелировать несоответ-

ствие заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, во-вторых, представленные заявителем материалы (приложения №№2-5) носят лишь ознакомительный характер с продукцией бренда «TUSOVKACLUB» (так, заявителем не представлены исполненные договоры, товарные накладные, таможенные декларации, универсально-передаточные документы, счета-фактуры).

В отношении доводов заявителя о том, что противопоставленный товарный знак [1] не используется его правообладателем в том виде, в котором зарегистрирован, коллегия указывает, что правовая охрана противопоставленного обозначения [1] является действующей, ввиду чего данное противопоставление не может не учитываться коллегией.

Что касается приведенных заявителем сведений о сосуществовании сходных товарных знаков (страницы 17-18 возражения), коллегия поясняет, что дело-производство по каждой заявке рассматривается отдельно, ввиду чего коллегия не принимает данный довод во внимание.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2024.