

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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), рассмотрела возражение, поступившее 27.06.2024, поданное Автономной некоммерческой организацией "Футбольный клуб "БАТЫР" (БОГАТЫРЬ)", Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022779326, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022779326, поданной 07.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 05.03.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779326 в отношении части заявленных товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ с указанием словесных элементов «Футбольный клуб» в качестве неохраняемых элементов. В отношении же другой части товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, а также всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение признано не соответствующим требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, установлено сходство заявленного обозначения с товарным знаком « **БАТЫР** » по свидетельству №378486 с приоритетом от 28.12.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Дуслык", 446454, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Московская, 2 в отношении товаров 29 и услуг 35 класса МКТУ.

Также установлено, что для части испрашиваемых товаров и услуг 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, связанных с футбольной экипировкой и принадлежностями, а также услугами по обучению футболу и организации мероприятий, слова заявленного обозначения «футбольный клуб» являются описательными, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на назначение товаров и услуг.

В отношении остальной части испрашиваемых товаров 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ словесные элементы «футбольный клуб» способны вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг, то есть не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, обозначение по заявке №2022779326 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, а в отношении части товаров и услуг 25, 28, 35, 41 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 27.06.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявителем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака №378486, что, по его мнению, устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить Решение о регистрации товарного знака по заявке №2022779326 от 05.03.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем в корреспонденции от 04.07.2024 приобщен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №378486 на государственную регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2022779326 (1).

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

С учетом даты (07.11.2022) подачи заявки №2022779326 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022779326 заявлено



комбинированное обозначение «  », состоящее из слов «БАТЫР ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента футбольного мяча, при этом все элементы помещены внутрь стилизованной гербовой формы. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ в дополнение к товарам и услугам, для которых уже принято решение о государственной регистрации в рамках оспариваемого решения Роспатента.

Заявителем в рамках поступившего возражения не оспаривается применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «Футбольный клуб».

В качестве препятствия в регистрации заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ указано противопоставление с товарным знаком по свидетельству №378486, а также несоответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный словесный товарный знак « **БАТЫР** » по свидетельству №378486 с приоритетом от 28.12.2007 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента от 05.03.2024 в отношении отказа в регистрации для части товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ.

Оригинал письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака. Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.



Сравниваемые обозначения «  » и « **БАТЫР** » не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Вместе с тем регистрации заявленного обозначения в отношении позиций 35 класса МКТУ «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями» отказано еще и по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В данной части, несмотря на преодоление основания для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, вывод о способности

слов «футбольный клуб» дезориентировать потребителя относительно услуг торговли, связанных с реализацией товаров, не связанных с футболом, является очевидной и реалистичной.

В связи с изложенным выше коллегия соглашается с выводами оспариваемого решения о том, что в части перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ обозначение по заявке №2022779326 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2024, изменить решение Роспатента от 05.03.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022779326.**