

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бассейн в Березках» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795706, при этом установила следующее.



БЕРЁЗКИ
БАССЕЙН

Комбинированное обозначение « FITNESS & SPA » по заявке №2022795706 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.12.2022 на имя заявителя для индивидуализации услуг 35, 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:

- с обозначением «**БЕРЕЗА**» [1] (заявка №2022776078 с приоритетом от 25.10.2022, делопроизводство не завершено), заявленным в отношении однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАННА», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 3, к. 7;



- с товарным знаком «**БЕРЕЗКИ**» [2] (свидетельство №930089 с приоритетом от 29.12.2021), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Березки», 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17, этаж 3, ком./оф. 95/312;



- с товарными знаками «**БЕРЕЗКИ RIVER VILLAGE**» [3] (свидетельство №926083 с



приоритетом от 02.04.2021), «**БЕРЕЗКИ**» [4] (свидетельство №926081 с приоритетом от 02.04.2021), «**Березки River Village**» [5] (свидетельство №926082 с приоритетом от 02.04.2021), «**Березки**» [6] (свидетельство №926080 с приоритетом от 02.04.2021), зарегистрированные в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каток в Березках», 143081, Московская обл., Г.О. Одинцовский, г. Одинцово, д. Солослово, тер. коттеджный поселок Лайт Хаус, стр. 314, ком. 126;

- с товарным знаком «**Б Е Р Е З К А**» [7] (свидетельство №180927 с приоритетом от 14.10.1997, срок действия регистрации до 14.10.2027), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Акционерного общества «ДИАЛ Инжиниринг» 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр. 27, пом. 5;

- с товарными знаками «  **БЕРЕЗКА**  » [8] (свидетельство №666568 с

приоритетом от 03.05.2017), «  **БЕРЕЗКА** » [9] (свидетельство №613374 с приоритетом от 11.01.2016), « **Берёзка** » [10] (свидетельство №620713 с приоритетом от 11.01.2016), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Вандышева Владимира Анатольевича, 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 136, кв. 20;

- с товарным знаком «  **БЕРЕЗКА**  » [11] (свидетельство №864982 с приоритетом от 30.08.2019), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техномаркт», 143084, Московская обл., Одинцовский р-н, село Усово, д. 100, ВСТАВКА/П ВВ/2;

Берёзки
- с товарным знаком « **Veriozki** » [12] (свидетельство №404789 с приоритетом от 11.07.2008, срок действия регистрации до 11.07.2028), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Березки», 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, п.Поведники, 1;

- с товарным знаком «  » [13] (свидетельство №109786 с приоритетом от 18.03.1991, срок действия регистрации до 18.03.2031), зарегистрированным в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35,41, 43 классов МКТУ, на имя Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной" Управления делами Президента Российской Федерации, 103009, Москва, Леонтьевский пер., д. 7, стр. 1 Б;



- с товарным знаком «  » [14] (международная регистрация №1169034 с приоритетом от 29.12.2012), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ предоставлена на имя компании Joint Stock Company «Savushkin Product», Ya. Kupaly str. 118, 224028 Brest.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «БАССЕЙН, FITNESS & SPA» являются неохранными согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным обозначением [1] по заявке №2022776078 в отношении однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ. Знаки имеют существенное различие в звучании и написании. Кроме того, по данной заявке 23.08.2023 заявителю направлено уведомление о препятствиях к регистрации. Отказ в регистрации по данной заявке снимает противопоставление ее заявленному обозначению.

Заявитель не согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] по свидетельству №930089 в отношении однородных услуг 41 классов МКТУ. Противопоставленный знак имеет настолько специфическое написание, что утрачивает словесный характер и должен оцениваться как графический знак, имеющий существенное различие с заявленным обозначением.

Также заявитель не согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [13] зарегистрированным под №109786, поскольку сравниваемые знаки имеют существенное различие в звучании и написании.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [2], [13] зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ в области спорта *«аренда спортивных площадок; организация*

и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками [3] – [6] по свидетельствам №926083, №926081, №926082, №925080 в отношении однородных услугам 41 класса МКТУ, однако правообладатель этих знаков предоставил письменное согласие (далее письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, подлинник которого представлен в материалы заявки №2022795706.

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о регистрации товарного знака по заявке №2022795706 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием словесных элементов «БАССЕЙН, FITNESS & SPA» в качестве неохраняемых.

Вместе с тем необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2024, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было установлено, что в отношении оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, не относящихся к спортивной деятельности, заявленное обозначение является ложным в связи с наличием в его составе словесных элементов «БАССЕЙН, FITNESS & SPA», указывающих на определенный вид оказываемых услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.12.2024, заявитель ограничил перечень своих притязаний такими услугами 41 класса МКТУ как «аренда спортивных площадок; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.12.2022) поступления заявки №2022795706 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



БЕРЁЗКИ
БАССЕЙН

Заявленное обозначение «FITNESS & SPA» по заявке №2022795706 с приоритетом от 27.12.2022 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде геометрической фигуры со стилизованным изображением пловца, а также словесные элементы «БЕРЁЗКИ», «БАССЕЙН», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и словесные элементы «FITNESS & SPA», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно доводам заявителя, сформулированным на заседании коллегии, состоявшемся 12.12.2024, регистрация товарного знака по заявке №2022795706 испрашивается в отношении услугам 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».*

Анализ заявленного обозначения показал, что включенные в его состав словесные элементы «БАССЕЙН, FITNESS & SPA», представляющий собой указание на определенный вид деятельности и не обладающие различительной способностью на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемыми, что заявителем не оспаривается.

В связи с ограничением заявителем перечня заявленных услуг 41 класса МКТУ деятельностью, относящейся к области спорта, доводы коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как ложного в отношении вида оказываемых услуг в связи с наличием в его составе описательных словесных элементов «БАССЕЙН, FITNESS & SPA» более не имеется.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795706 основан на наличии противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащих иным лицам, а именно: «**БЕРЕЗА**» [1] по



заявке №2022776078, «**БЕРЕЗА**» [2] по свидетельству №930089, «**БЕРЁЗКИ**
RIVER VILLAGE» [3]



БЕРЁЗКИ

RIVER VILLAGE» [3]



по свидетельству №926083, «**БЕРЁЗКИ**» [4] по свидетельству №926081, «**Березки River Village**» [5] по свидетельству №926082, «**Березки**» [6] по свидетельству №926080, «**Б Е Р Е З К А**» [7] по свидетельству №180927,

« **Берёзка** » [8] по свидетельству №666568, «**БЕРЁЗКА**» [9] по

свидетельству №613374, «**Берёзка**» [10] по свидетельству №620713,

« РЕСТОРАН
БЕРЁЗКА
ШАЛЕ» [11] по свидетельству №864982, «**Берёзки**
Beriozki» [12] по свидетельству

№404789, «» [13] по свидетельству №109786, «» [14] по международной регистрации №1169034.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 24.06.2024.

К таким обстоятельствам относится, во-первых, ограничение заявленного перечня услуг только услугами 41 класса МКТУ в области спорта, при этом приведенный в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в

отношении заявленных услуг 35, 43, 44 классов МКТУ в связи с наличием вышеназванных противопоставлений заявителем не оспаривается.

Во-вторых, в отношении противопоставленного обозначения [1] по заявке №2022776078 (в настоящее время свидетельство №1073853) в регистрации товарного знака для услуг 41 класса МКТУ административным органом было отказано. В этой связи названное противопоставление [1] более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ.

В-третьих, правообладатель противопоставленных товарных знаков [3] - [6] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022795706 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В части представленного письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «Каток в Березках» необходимо указать, что, 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.

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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



БЕРЕЗКИ
БАСЕЙН
« FITNESS & SPA »

Следует констатировать, что заявленное обозначение « FITNESS & SPA » и



БЕРЕЗКИ

« RIVER VILLAGE »



« БЕРЕЗКИ »

противопоставленные товарные знаки [3], «БЕРЕЗКИ» [4], « **Березки River Village** » [5], « **Березки** » [6] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [3] - [6], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления для скорректированного заявителем перечня заявленных услуг 41 классов МКТУ.

Между тем препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022795706 выступают также противопоставленные товарные знаки



«  » [2] по свидетельству №930089, «  » [13] по свидетельству №109786.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №930089 зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение конференций; организация конкурсов [учебных или

развлекательных]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных».

Противопоставленный товарный знак [13] по свидетельству №109786 зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ «концертная деятельность, организация развлечений, производство и постановка видеоклипов».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смещения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смещение 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.



БЕРЕЗКИ
БАССЕЙН
« FITNESS & SPA »

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков «» [2], «» [13] показал следующее.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, заявленное обозначение включает в свой состав оригинальный изобразительный элемент и несколько словесных элементов «БЕРЕЗКИ», «БАССЕЙН», «FITNESS & SPA», которые находятся на разных уровнях, не связаны друг с другом лексически и грамматически, в силу чего не

образуют устойчивого словосочетания и воспринимаются по отдельности. При этом следует отметить, что словесные элементы «БАССЕЙН», «FITNESS & SPA» являются слабыми, поскольку не обладают индивидуализирующей способностью в силу своей неохраноспособности, как это было установлено выше.

Таким образом, сильными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения выступает изобразительный элемент и слово «БЕРЁЗКИ». При этом, как известно, 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. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «БЕРЁЗКИ», имеющее определенное смысловое значение (уменьшительно-ласкательное во множественном числе от существительного «БЕРЁЗА¹» - лиственное дерево с белой (реже тёмной) корой и пахучими сердцевидными листьями).

В свою очередь словесные элементы «БЕРЁЗКИ» и «БЕРЕЗКА» также являются индивидуализирующим элементом противопоставленных комбинированных товарных знаков [2], [13].

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то согласно описанию, приведенному при подаче заявки на его регистрацию, слово «БЕРЁЗКИ» в его составе образовано из различных изобразительных фигур. Словесные элементы «БЕРЁЗКИ» в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] фонетически и семантически тождественны. Однако следует отметить, что названный элемент «БЕРЁЗКИ» в противопоставленном товарном знаке [2] имеет столь высокую степень стилизации, что его восприятие в данном контексте при общем зрительном впечатлении весьма затруднительно, что способствует домысливанию и вариативности прочтения (например, как слова «ВЕРЕВКИ»), обуславливая тем самым вывод о низкой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [2].

¹ Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8533/берёза>.

В свою очередь индивидуализирующие словесные элементы «БЕРЁЗКИ» и «БЕРЕЗКА» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [13] имеют сходство звучания за счет совпадения большинства звуков/букв, характеризуются смысловым тождеством, а кроме того, выполнены буквами одного алфавита – кириллического. Названные обстоятельства позволяют говорить о наличии между сравниваемыми обозначениями высокой степени сходства, несмотря на разные изобразительные элементы в их составе.

Вместе с тем, как известно, на вероятность смешения товарных знаков оказывает влияние как степени их сходства, так и степень однородности товаров (услуг), для индивидуализации которых они предназначены.

Услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [13] относятся к образовательной и издательской сферам деятельности, а также к деятельности в области развлечений, в то время как регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для организации и проведения спортивных мероприятий. Сопоставляемые услуги не являются однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ в области организации и проведения спортивных мероприятий, поскольку они не совпадают ни по виду/роду, ни по назначению, ни по кругу потребителей.

Отсутствие однородности услуг 41 класса МКТУ, для которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] по свидетельству №930089, [13] по свидетельству №109786, исключает их смешение в гражданском обороте.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, о соответствии заявленного обозначения по заявке №2022795706 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированной перечня заявленных услуг 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес];*

услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2024, отменить решение Роспатента от 24.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022795706.