

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гарантия», город Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726834, при этом установила следующее.




Заявленное обозначение « Т Е Н Н И С Н Ы Й Ц Е Н Т Р » по заявке №2023726834 с приоритетом от 03.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями:

ЛИДЕР


- с товарным знаком « LEADER » по свидетельству №831151 (приоритет: 09.04.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «МИР-2000», Москва, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №971082 (приоритет: 18.02.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Лидер", Москва, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком « LEADER ID » по свидетельству №899377 (приоритет: 09.06.2021), зарегистрированным на имя Автономной Некоммерческой Организации «Платформа Национальной Технологической Инициативы», Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №691697 (приоритет: 15.07.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Профспорт Менеджмент", Екатеринбург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

Leaders

- с товарным знаком «  » по свидетельству №637692 (приоритет: 30.12.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Лидерс", Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;



- со знаками «LEADER», «  » по международным регистрациям №1299007, 1299349 с приоритетом от 17.12.2015, зарегистрированным на имя компании «The Hilsinger Company Parent, LLC», США, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

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

Словесные элементы «ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми (как и указал сам заявитель при подаче заявки) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР», является неохраняемым;

- заявитель вносит изменения в перечень товаров и услуг путем исключения из него товаров 28 класса;

- противопоставленные обозначения по свидетельствам №№637692, 899377 и заявленное обозначение отличаются графически за счет выполнения словесных элементов в латинице и кириллице, а также за счет наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде стилизованного изображения теннисного мяча;

- восприятия словесного элемента «ЛИДЕР» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №691697 с учетом наличия неохраняемых элементов, подчеркивает различие в спортивной деятельности сравниваемых обозначений;

- словесный элемент заявленного обозначения, включающий два слога «ЛИ» «ДЕР», разделенных стилизованным изображением теннисного мяча не может ассоциироваться потребителями с противопоставленными товарными знаками для услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; видеосъемка; воспитание физическое; издание книг в области тенниса; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение; обучение теннису детей; обучение теннису взрослых; обучение теннису онлайн; обучение на тренера -преподавателя по*

теннису; обучение и профессиональная подготовка в области теннисного спорта; организация и проведение конференций в области теннисного спорта; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров в области теннисного спорта; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования для игр; услуги индивидуальных тренеров [теннис]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Изучив материалы, коллегия считает доводы возражения убедительными.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.04.2023) заявки №2023726834 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 неохраемые 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.



Заявленное комбинированное обозначение « Т Е Н Н И С Н Ы Й Ц Е Н Т Р » состоит из словесных элементов «ЛИДЕР ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР», выполненных русскими буквами, в обозначении буква «Д» выполнена в виде стилизованного изображения теннисного мяча. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в голубом, зеленом, белом цветовом исполнении в отношении услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель ограничивает перечень товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация товарного знака, исключая из него все товары 28 класса МКТУ, что позволяет снять из числа противопоставлений товарные знаки по свидетельствам №№831151, 971082 и знаки по международным регистрациям №1299349, 1299007, ввиду того, что заявитель более не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными товарам данных противопоставленных регистраций.

Противопоставленный знак « LEADER ID » по свидетельству №899377 является комбинированным, в котором словесный элемент «LEADER» выполнен стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами, а словесный элемент «ID» признан неохраняемым. Знак выполнен в черном, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный знак « » по свидетельству №691697 является комбинированным, в котором словесные элементы «ЛИДЕР», «Мы воспитываем чемпионов» выполнены русскими буквами, а словесные элементы «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА» признаны неохраняемыми. Основную

индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет словесный элемент «ЛИДЕР» за счет его пространственного расположения, исполнения буквами большего размера и иного цветового исполнения. Знак выполнен в темно-синем, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Leaders

Противопоставленный знак «*Leaders*» по свидетельству №637692 состоит из словесного элемента «LEADERS», выполненного оригинальным шрифтом латинскими буквами. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, 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 заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию является охраноспособный словесный элемент «ЛИДЕР».

Коллегия отмечает, что графическое исполнение буквы «Д» в виде стилизованного изображения теннисного мяча не оказывает решающего влияния на восприятие элемента «» как слова «ЛИДЕР».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №899377 обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЛИДЕР» - «LEADER», которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №691697 содержит элемент «ЛИДЕР», выполненный на русском языке. Основной индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака тождественен словесному элементу «ЛИДЕР» заявленного обозначения, что

свидетельствует о наличии таких признаков фонетического сходства сравниваемых обозначений, как наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, сходный состав гласных и согласных.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №637692 свидетельствует о том, что данные обозначения включают в себя словесный элемент «ЛИДЕР» / «LEADERS» в качестве сильного доминирующего элемента, играющего основную индивидуализирующую роль в этих знаках, и характеризуются наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов, близостью состава гласных.

Слово «LEADERS» противопоставленного товарного знака по свидетельству №637692 представляет собой множественное число существительного «LEADER», которое может быть переведено на русский язык как «ЛИДЕР» (в широком смысле - лицо, за которым определенное сообщество признает право на принятие решений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса, см. <https://dic.academic.ru/>). Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№899377, 691697, 637692 включают в себя семантически сходные словесные элементы «ЛИДЕР» / «LEADER» / «ЛИДЕР» / «LEADERS», на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение, что обуславливает вывод о смысловом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№899377, 691697, 637692.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№899377, 691697, 637692 имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№899377, 691697, 637692 являются сходными.

Анализ услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №899377 предоставлена для услуг 41 класса МКТУ *«агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; 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 семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный;*

передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; 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 отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения];

услуги в области азартных игр; услуги воспитательные; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №691697 предоставлена для услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №637692 предоставлена для услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе бронирование билетов на зрелищные мероприятия; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования;

информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; фотографирование».

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 41 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№899377, 691697, 637692, однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к таким родовым группам услуг, как «услуги в области воспитания и образования; услуги редакционно-издательские; организация спортивных мероприятий; услуги по аренде спортивного оборудования».

Принимая во внимание высокую степень сходства сопоставляемых обозначений и высокую степень однородности сопоставляемых услуг 41 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) 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 12.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2024.