


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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.12.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Локтионовой О.А., г. Обоянь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724918, при этом установила следующее.

Заявленное словесное обозначение «  » по заявке №2016724918, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Sochi» («Sochi» (Сочи) – географическое название, город в Краснодарском крае (см. Интернет, <http://www.multitrans.ru>; <http://lingvo.yandex.ru>; <http://slovari.yandex.ru>; <http://dic.academic.ru>), воспринимаемое как указание на место производства товаров и услуг), а также на место нахождения производителя товаров и услуг, то регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг), поскольку заявитель находится в г. Обоянь, Курской области.

Буква «®», входящая в состав заявленного обозначения, является неохраняемым, поскольку не имеет различительной способности и характерного графического исполнения.

Заявленное обозначение сходно степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц:



- с серией товарных знаков «  » [1] (свидетельство №492277 с



приоритетом от 14.02.2013), «  » [2] (свидетельство №401811 с



приоритетом от 07.12.2009), «  » [3] (свидетельство №401810 с



приоритетом от 07.12.2009), «  » [4] (свидетельство №401809 с

приоритетом от 07.12.2009), зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ на имя Международного паралимпийского комитета, Адэнауэраллея 212-214, 53113 Бонн, Германия;



- с серией товарных знаков « [5] (свидетельство №492276 с



приоритетом от 19.10.2012), « [6] (свидетельство №394544 с





приоритетом от 16.10.2009), « [7] (свидетельство №394543 с




приоритетом от 16.10.2009), « [8] (свидетельство №394542 от


16.10.2009), «  [9] (свидетельство №394806 с приоритетом от 04.08.2009),

«  [10] (свидетельство №394805 с приоритетом от 04.08.2009),

«  [11] (свидетельство №394804 с приоритетом от 04.08.2009),

«  [12] (свидетельство №394803 с приоритетом от 04.08.2009),

« **СОЧИ 2014** » [13] (свидетельство №353760 с приоритетом от 17.09.2007),

« **СОЧИ 2014**  » [14] (свидетельство №371240 с приоритетом от 17.09.2017),

« **SOCHI 2014** » [15] (свидетельство №353666 с приоритетом от 17.09.2017),

« **SOCHI 2014**  » [16] (свидетельство №371239 с приоритетом от 17.09.2017),

зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя Международного олимпийского комитета, Шато де Види 1007, Лозанна, Швейцария;

Sochi 2018

- серией товарных знаков « [17] (свидетельство №516782 с

приоритетом от 27.09.2012), « **Сочи 2018** » [18] (свидетельство №516609 с

Сочи 2018

приоритетом от 27.09.2012), « [19] (свидетельство №600421 с приоритетом от 10.08.2016), зарегистрированных в отношении однородных товаров

и услуг 25, 35 классов МКТУ на имя Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА), ФИФА-Штрассе 20, 8044 Цюрих, Швейцария;

- с серией товарных знаков «SOCHI 2014» [20] (свидетельство №353666 с приоритетом от 17.09.2007), «**СОЧИ 2014**» [21] (свидетельство №353760 с приоритетом от 17.09.2007), «СОЧИ 2014^{ОО}» [22] (свидетельство №371240 с приоритетом от 17.09.2007), «**SOCHI 2014^{ОО}**» [23] (свидетельство №371239 с



приоритетом от 17.09.2007), а также с заявленным обозначением «**СОЧИ 2014**» [24] (заявка №2011721495 с приоритетом от 06.07.2011), зарегистрированных и заявленных в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Международный Олимпийский фестиваль «Сочи-2014», 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный проспект, 125.

В поступившем возражении заявитель привел свои аргументы на доводы экспертизы, отраженные в решении Роспатента, суть которых сводится к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из охраны элемента «®» как не обладающего различительной способностью;

- наличие у заявителя производственного предприятия в городе Сочи исключает введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и услуг;

- заявленное фантазийное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически (в силу различного количества слогов, звуков, входящих в их состав), семантически (наличие определенного смыслового значения у противопоставленных товарных знаков и его отсутствие у заявленного обозначения), графически (за счет использования в заявленном обозначении и

противопоставленных товарных знаков разного шрифтового исполнения словесных элементов).

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016724918 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копии договоров аренды нежилых помещений;
- Копия акта приема-передачи нежилых помещений;
- Копии заявления заявителя о присоединении к условиям проведения расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет;
- Копии платежных поручений с БИК номером заявителя;
- Копии договоров поставки товаров;
- Рекламный проспект.

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

С учетом даты (11.07.2016) приоритета заявленного обозначения по заявке №2016724918 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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

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 воспринимающиеся как слово.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 «*Sochifornia*» по заявке №2016724918 с приоритетом от 11.07.2016 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ.

Входящий в его состав элемент «®» в виде латинской буквы «R» в круге является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия у него различительной способности, что заявителем не оспаривается.

Что касается словесного элемента «Sochifornia», то анализ словарно-справочной литературы показал, что само по себе это обозначение отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка. Однако, в составе заявленного обозначения фонетически, семантически и графически выделяется акцентирующая на себе внимание потребителей в первую очередь начальная часть «Sochi», представляющая собой географическое наименование - название города Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации (см. <http://www.multitrans.ru>; <http://lingvo.yandex.ru>; <http://slovari.yandex.ru>; <http://dic.academic.ru>). Город Сочи получил всемирную известность в качестве столицы зимних олимпийских игр 2014 года.

Учитывая приведенную выше семантику, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «Sochifornia» ассоциируется с названием определенного российского города, и, следовательно, способно вызывать представление о месте производства товаров или месте нахождения изготовителя, в то время как фактическим местом нахождения заявителя является иной регион – Курская область, город Обоянь.

Вместе с тем, в материалах возражения содержатся документы, свидетельствующие о наличии у заявителя предприятия, расположенного в городе Сочи, а именно, представлены договоры аренды нежилого помещения, сведения о наличии расчетного счета, а также договоры поставки, заключенные в городе Сочи. Также в возражении содержится рекламный проспект со сведениями об одежде,

сопровождаемой обозначением «Sochifornia», магазин по реализации которой расположен по адресу, приведенному в договорах аренды нежилого помещения.

Наличие у заявителя производственного предприятия непосредственно в городе Сочи опровергает довод экспертизы о несоответствии обозначения «Sochifornia» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Однако следует констатировать, что помимо пункта 3 статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении Роспатента указано на несоответствие заявленного обозначения по заявке №2016724918 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками [1] – [24], принадлежащими иным лицам и имеющими более ранний приоритет.



Противопоставленные товарные знаки « [1] (свидетельство

sochi.ru
2014

№492277 с приоритетом от 14.02.2013), « [2] (свидетельство №401811 с

sochi.ru
2014

приоритетом от 07.12.2009), « [3] (свидетельство №401810 с

sochi.ru
2014

приоритетом от 07.12.2009), « [4] (свидетельство №401809 с



приоритетом от 07.12.2009), « [5] (свидетельство №492276 с приоритетом

sochi.ru
2014

от 19.10.2012), « [6] (свидетельство №394544 с приоритетом от

sochi.ru
2014

16.10.2009), « [7] (свидетельство №394543 с приоритетом от 16.10.2009),

sochi.ru
2014

« [8] (свидетельство №394542 от 16.10.2009), « [9]


sochi.ru
2014

(свидетельство №394806 с приоритетом от 04.08.2009), «  » [10]


(свидетельство №394805 с приоритетом от 04.08.2009), «  » [11]

(свидетельство №394804 с приоритетом от 04.08.2009), «  » [12]

(свидетельство №394803 с приоритетом от 04.08.2009), « **СОЧИ 2014** » [13]

(свидетельство №353760 с приоритетом от 17.09.2007), « **СОЧИ 2014**  » [14]

(свидетельство №371240 с приоритетом от 17.09.2017), « **SOCHI 2014** » [15]

(свидетельство №353666 с приоритетом от 17.09.2017), « **SOCHI 2014**  » [16]


(свидетельство №371239 с приоритетом от 17.09.2017), « **Sochi 2018** » [17]


(свидетельство №516782 с приоритетом от 27.09.2012), « **Сочи 2018** » [18]

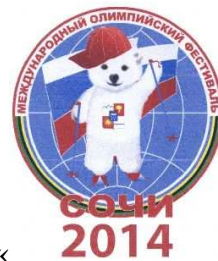
(свидетельство №516609 с приоритетом от 27.09.2012), « **Сочи 2018** » [19]

(свидетельство №600421 с приоритетом от 10.08.2016), « **SOCHI 2014** » [20]

(свидетельство №353666 с приоритетом от 17.09.2007), « **СОЧИ 2014** » [21]

(свидетельство №353760 с приоритетом от 17.09.2007), « **СОЧИ 2014**  » [22]


(свидетельство №371240 с приоритетом от 17.09.2007), « **SOCHI 2014**  » [23]

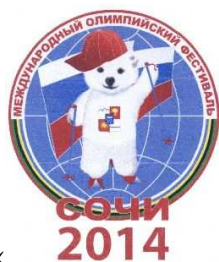



(свидетельство №371239 с приоритетом от 17.09.2007), «  » [24] (заявка

№2011721495 с приоритетом от 06.07.2011) представляют собой комбинированные и словесные обозначения, включающие в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента словесный элемент «СОЧИ» и его транслитерацию буквами латинского алфавита «SOCHI». При этом все противопоставленные товарные знаки [1] - [24] принадлежат спортивным

организациям и ассоциируются с символикой олимпиады 2014 года и символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.


Следует отметить, что в настоящее время срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков «СОЧИ 2014 



отношении обозначения «  » [24] по заявке №2011721495 принято решение об отказе в государственной регистрации от 28.02.2013, в связи с чем они не могут учитываться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается иных противопоставлений [1] - [13], [15], [17] - [21], то их сопоставительный анализ с заявленным обозначением показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ, идентичных или однородных товарам и услугам 25, 35, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне противопоставлений [1] - [13], [15], [17] - [21]. Наличие факта однородности товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Как указывалось выше, заявленное обозначение «  » и противопоставленные товарные знаки [1] - [13], [15], [17] - [21] содержат в своем составе название известного российского города Сочи (его транслитерацию буквами латинского алфавита «Sochi»). При этом следует указать, что спорный элемент «Sochi» занимает первоначальное положение в заявленном обозначении, выделяется визуально, и именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество элемента «Sochi» / Сочи в составе сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 42, 43 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2016724918 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2017.