

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 11.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Кучумовым Дмитрием Юрьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740211, при этом установила следующее.

SOTKA

Словесное обозначение «» по заявке №2019740211 поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.05.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 41 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

СОТКА

смешения с товарным знаком « » по свидетельству №587832, с приоритетом от 18.08.2015, зарегистрированным на имя "Общества с ограниченной ответственностью "ТехноТрейд"", Москва, для однородных товаров 09, 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 587832, не являются однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- по мнению заявителя, сравниваемые товары и услуги относятся к разным видам деятельности, не соотносятся друг с другом по роду и виду, имеют разное назначение, условия реализации/оказания, а также отличаются кругом потребителей;

- заявитель является предпринимателем, специализирующимся на торговле спортивными товарами, деятельности фитнес-клубов и на дополнительном образовании для детей и взрослых;

- В МКТУ прямо указано, что консультация, совет или информация, предоставляемые с помощью электронных средств (например, телефона,

компьютера), не связаны со средствами, обеспечивающими выполнение данных услуг;

- экспертизой не верно был признан однородным способ оказания услуги со средством (товаром), обеспечивающим оказание услуги;

- «SOTKA» это бесплатная образовательная программа спортивных тренировок и через сайт заявителя <https://workout.su/> проводится набор участников, на своем YouTube канале выкладывают различные видеосоветы и тренировки для участников программы «SOTKA».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.05.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ *«предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через интернет- сайт; предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через мобильное приложение; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через интернет-сайт; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через мобильное приложение; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайт; предоставление информации в области физических упражнений через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физического воспитания через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физической подготовки через вебсайт онлайн».*

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

С учетом даты (14.08.2019) поступления заявки №2019740211 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

SOTKA

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, оспаривается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через интернет-сайт; предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через мобильное приложение; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через интернет-сайт; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через мобильное приложение; предоставление информации об*

упражнениях и фитнесе через веб-сайт; предоставление информации в области физических упражнений через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физического воспитания через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физической подготовки через вебсайт онлайн».

SOTKA

Противопоставленный товарный знак «**SOTKA**» по свидетельству №587832 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

SOTKA

Заявленное обозначение «**SOTKA**» и противопоставленный

SOTKA

ему товарный знак «**SOTKA**» являются фонетически и семантически (где: «sotka» это транслитерация слова «сотка» - 1. Единица земельной площади, равная одной сотой части гектара. Садовый участок в шесть соток. 2. Сто частей какой-л. меры (метра, километра и т.п.) См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Энциклопедический словарь. 2009.) тождественными.

Графически сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, буквами разных алфавитов, однако графемы букв «O», «T», «K», «A» сходны, отличаются только начальные буквы «S» и «C», что свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых знаков в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства знаков.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно: *«предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через*

интернет- сайт; предоставление информации о спортивных и культурных мероприятиях, тренировках, фитнесе и спорте, в том числе через мобильное приложение; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через интернет-сайт; консультирование в области фитнеса, тренировок, в том числе через мобильное приложение; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайт; предоставление информации в области физических упражнений через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физического воспитания через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физической подготовки через вебсайт онлайн», которые подразумевают их предоставление путем размещения информации на веб-сайте или через мобильное приложение с использованием, в том числе, программного обеспечения.

Противопоставленному товарному знаку правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении таких товаров 09 класса МКТУ *«программное обеспечение для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»,* услуги 42 класса МКТУ как *«размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]».*

Сравниваемые товары и услуги являются однородными, товары могут быть сопутствующими, а услуги могут оказываться одним и тем же способом (через веб-сайты, посредством компьютерных технологий).

Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2020.