


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2020, поданное компанией «Мисс Уорлд (Джерси) Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 717627, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2018706108, поданной 18.02.2018, зарегистрирован 02.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 717627 на ООО «НИД ТУР», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 717627 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака «MISS WORLD» по свидетельству №100586, который сходен до степени смешения с комбинированным оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в оспариваемое обозначение, подобием заложенных в обозначениях значений, визуальным сходством, заключающемся в исполнении словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом;

- услуги «организация конкурсов красоты», указанные в оспариваемой регистрации №717627, соотносятся с услугами «организация развлечений, организация и проведение конкурсов, конкурсы, службы организации отдыха и развлечений», указанными в перечне по свидетельству №100586, как «вид - род»;

- остальные услуги 41 класса МКТУ «создание телевизионных передач, производство и постановка фильмов и видеозаписей, прокаты», указанные в перечне регистрации №100586, следует рассматривать как однородные услугам 41 класса МКТУ «организация конкурсов красоты» регистрации №717627, поскольку организация любого конкурса, в том числе конкурса красоты, подразумевает, в том числе, и создание передач, фильмов, записей о событии и их прокат;

- международный конкурс "Miss World" («Мисс мира») является старейшим из мероприятий подобного рода, проводимым начиная с 1951 года, телеаудитория финального шоу охватывает зрителей более чем в 300 странах на всех континентах, в том числе огромное количество зрителей в России. Представительницы России участвуют в конкурсе с 1989 г., а в 2008 г. его победительницей стала конкурсантка из России (см., информацию в сети Интернет);

- лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №717627 является недобросовестной попыткой

его правообладателя использовать популярность и высокую репутацию конкурса "MISS WORLD", а также наносит серьезный ущерб компании «Мисс Уорлд (Джерси) Лимитед» посредством ослабления высокой репутации бренда «MISS WORLD»;

- учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в области организации конкурсов красоты.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717627 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о конкурсе "Miss World";
2. Информация о конкурсе "Miss New World".

Правообладатель товарного знака по свидетельству №717627 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 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.

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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащий ему товарный знак «MISS WORLD» по свидетельству №100586 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №717627.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №717627 является комбинированным и содержит в своем составе стилизованный силуэт стройной девушки с короной на голове, выполненный на фоне окружности со звездами. В нижней части обозначения изображена лента, на которой содержатся словесные элементы “Miss New World”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, светло-коричневом, темно-коричневом, светло-бежевом, бежевом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ “организация конкурсов красоты”.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №100586 представляет собой словесное обозначение « **MISS WORLD** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ “организация развлечений, создание телевизионных передач, производство и постановка фильмов и видеозаписей, организация и проведение конкурсов, конкурсы, прокаты, службы организации отдыха и развлечений”.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом комбинированном обозначении основными элементами, на которые обращает прежде всего внимание потребитель, являются словесные элементы «Miss New World».

При проведении анализа сходства было установлено, что словесные элементы “Miss World” противопоставленного товарного знака полностью фонетически входят в состав словесных элементов “Miss New World” рассматриваемого товарного знака, что приводит к выводу о звуковом сходстве сопоставляемых обозначений. Фонетическое отличие сравниваемых обозначений за счет присутствия

в оспариваемом товарном знаке словесного элемента “New” является несущественным, определяется всего лишь двумя звуками и тремя буквами.

При проведении анализа семантического сходства было установлено, что словесные элементы “Miss World” и “”«Miss New World» являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык имеют значения “мисс мира” и “мисс нового мира” (miss – мисс, new – новый, world – мир, см. <https://translate.yandex.ru/>). В этой связи следует констатировать, что сравниваемые обозначения несут в себе подобие одних и тех же идей, связанных с названиями конкурсов красоты, в ходе которых выбираются лучшие конкурсантки в соответствии с набором критериев, используемых для оценивания.

Следует отметить, что наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке в виде стилизованного силуэта девушки с короной усиливает семантику сопоставляемых обозначений, подтверждая тем самым, что речь идет о победительнице, принимавшей участие в конкурсе красоты.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Визуальный критерий сходства не является определяющим, вместе с тем, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом позволяют сделать вывод о графическом сходстве обозначений.

С учетом установленного фонетического, графического, семантического сходства сопоставляемых обозначений, у коллегии есть все основания для вывода об их сходстве в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ “организация конкурсов красоты” являются однородными услугам 41 класса МКТУ “организация развлечений, организация и проведение конкурсов, конкурсы, службы организации отдыха и развлечений”, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (проведение времени с целью развлечения), могут оказываться одними и теми же лицами, имеют одинаковый круг потребителей.

Коллегия отмечает, что при оказании однородных услуг, сопровождаемыми сходными знаками, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717627 недействительным полностью.