

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.03.2015, поданное Federation Internationale des Sociétés d'Aviron Maison du Sport International, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 17.10.2012 за №1152085 с конвенционным приоритетом от 02.05.2012 в отношении товаров 09, 12, 16, 25, 28 и услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1152085 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «WORLD ROWING», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде окружности, разомкнутой сверху.

Роспатентом 28.11.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1152085 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1152085 сходен до степени смешения с товарными



знаками: по свидетельству №332024 с приоритетом от 26.05.2006 – (1) и



по международной регистрации №836714 с конвенционным приоритетом от 06.07.2004 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя ИМИДЖ ТРЕЙД МАРКС ЛИМИТЕД, 24 Прайорс Роад, Виндзор, Беркшир SL4 4PD, Великобритания в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что словесный элемент «WORLD ROWING» (world – всемирный, мировой, rowing – гребля) указывает на вид деятельности заявителя и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.03.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 28.11.2014, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент «WORLD ROWING» представляет собой словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита, в связи с этим российский потребитель, не владеющий иностранным языком, вероятнее всего будет воспринимать его как фантазийное обозначение иностранного происхождения и, следовательно, обозначение не будет восприниматься как указывающее на какие-либо характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1152085;

- с точки зрения потребителей, владеющих иностранными языками, словосочетание «WORLD ROWING» (принимая во внимание значение слов «WORLD» и «ROWING»)

может быть переведено на русский язык как «нагоняй мира», «гребля мира», «нагоняй света», «гребля света», «внушение мира», «внушение света», «выговор мира», «выговор света». Исходя из возможных вариантов перевода словосочетания «WORLD ROWING» на русский язык, оно не может указывать на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг без дополнительных рассуждений и домысливаний;

- даже в случае перевода словосочетания «WORLD ROWING» как «мировая гребля» (как указано в заключении экспертизы), такое значение является фантазийным и также не характеризует заявленные товары и услуги. Об описательности можно было бы говорить в случае, если бы заявленное обозначение содержало, например, словесный элемент с семантическим значением «морская гребля» или «академическая гребля»;

- в отношении сходства сравниваемых знаков, заявитель отмечает, что знак по международной регистрации №1152085 и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными до степени смешения, так как:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку содержат различные словесные элементы;

- сравниваемые обозначения отличаются семантически, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, существенно отличается с учетом различий между изобразительными и словесными элементами;

- кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1152085 в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ за исключением услуг «de clubs de santé et de remise en forme; clubs de santé» и предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие, подтверждающее данный факт.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085 в отношении всех товаров 09, 12, 16, 25, 28 и услуг 38, 42, 43 классов МКТУ и всех услуг 41 класса, за исключением услуг «de

clubs de santé et de remise en forme;clubs de santé» без исключения из правовой охраны словесного элемента «WORLD ROWING».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- информация из интернет-словарей Лингво и Мультитран в отношении перевода слов «WORLD» и «ROWING» – [1];

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2) с переводом – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.05.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1152085 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств

товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1152085 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «WORLD ROWING», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде окружности, разомкнутой сверху.

Согласно словарно-справочным изданиям:

- слово «WORLD» в переводе с английского языка на русский язык означает: (сущ.) - мир, свет, земля, земной шар, планета; (прил.) - всемирный, мировой;
- слово «ROWING» в переводе с английского языка на русский язык означает «гребля, нагоняй, выговор», см. сайт <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-48502.htm>).

Несмотря на то, что слово «ROWING» имеет много значений, одним из них, действительно, является «гребля», которое само по себе может указывать на назначение товаров и услуг.

Вместе с тем совместное использование слова «WORLD» и «ROWING» в сочетании придает всему словосочетанию неоднозначное для российского понимания смысловое значение.

Семантика словосочетания «WORLD ROWING» может выражать целый ряд различных толкований (например, мир гребли, мировая гребля, планета гребли и др.), требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывающих различные ассоциации у российского потребителя.

Коллегией также принято во внимание, что понятие «мировая гребля» в мире спорта не существует. Согласно сведениям из сети Интернет, существует «академическая гребля», «парная гребля» (гребля с двумя веслами), «распашная гребля» (гребля с одним веслом), «народная гребля» (гребля на шлюпках), «спортивная гребля» (гребля на байдарках), см. сайты [http://nruss.ru/?page\\_id=17](http://nruss.ru/?page_id=17), <https://ru.wikipedia.org/>.

В этой связи словосочетание «WORLD ROWING» не может быть признано характеризующим заявленные товары и услуги и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также было принято во внимание, что Federation Internationale des Sociétés d'Aviron Maison du Sport International (Международная федерация гребного спорта - FISA) – это известная организация, основанная в 1892 году, занимающаяся развитием академической гребли в мире, сделавшая свой олимпийский дебют в 1900 году в Париже. Заявленное обозначение используется заявителем на сайте. <http://www.worldrowing.com/>.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №332024 – (1) и знак по международной регистрации №836714 – (2).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ALDO COPPOLA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент, выполненный в виде окружности, разомкнутой сверху. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ALDO COPPOLA», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент, выполненный в виде окружности, разомкнутой сверху.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1152085 и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными, поскольку содержат сходные изобразительные элементы. Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно: внешней формой; использованием при начертании одинаковой техники и цветов (черный, белый); отсутствием симметрии.

При определении сходства изобразительных обозначений коллегия также учитывала, что наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Что касается довода заявителя, относительно наличия словесных элементов в сравниваемых обозначениях, то следует отметить следующее.. Безусловно, словесные



элементы играют свою роль в индивидуализации товаров и услуг заявителя и правообладателя противопоставленных знаков. Тем не менее, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено сходство изобразительных элементов близкое к тождеству, как установлено в данном случае, то такие обозначения следует признать сходными в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) по визуальному признаку сходства.

Сравнение товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ «видеокассеты, видеоприборы записывающие, аппаратура для записи и воспроизведения звука или изображений; компьютеры, компьютерные программы», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), и такие товары, как «Appareils et équipements cinématographiques, photographiques, de production de sons, d'enregistrement de sons et pièces et parties constitutives de tous les produits précités; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, images et données; supports de données disques acoustiques, cassettes, films vidéo, télévisions, caméras vidéo tourne-disques, lecteurs de CD; programmes et bases de données informatiques; enregistrements vidéo; CD, CD-ROM, disques, bandes et autres supports contenant ou destinés à contenir des enregistrements vidéo des jeux ou autres données; programmes d'économiseurs d'écran; équipement pour le traitement de l'information; caméras et appareils et instruments photographiques et leurs étuis de transport; supports d'appareils photographiques et leurs étuis de transport; housses de vidéos; programmes informatiques/Аппараты и инструменты кинематографические, фотографические, аппаратура для записи звука и изображений и составные части всех вышеупомянутых товаров; акустические диски, кассеты, фильмы, видео, видеокамеры, проигрыватели, проигрыватели компакт-дисков; программы и информационные базы данных; видеозаписи; CD, КОМПАКТ-ДИСК, диски, магнитные ленты, содержащие или предназначенные содержать видеозаписи игр или другие данные; программы экранных дисплеев; оборудование для обработки данных; камеры и аппараты и фотографические инструменты и их футляры; поддержки для фотоаппаратов и их футляры; чехлы для

видео; компьютерные программы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085, однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Остальные товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака, могут быть признаны неоднородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), и все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085, однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию услуг (либо услуги образовательные и воспитательные, спортивные, либо культурно-развлекательные), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1152085 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) и всех услуг 41 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части – правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуг «de clubs de santé et de remise en forme; clubs de santé». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [2],

которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1152085 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуг «de clubs de santé et de remise en forme; clubs de santé», и, следовательно, знак по международной регистрации №1152085 в отношении этих товаров и услуг соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 02.03.2015, отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152085 в отношении всех товаров 09, 12, 16, 25, 28 классов МКТУ, всех услуг 38 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ «Services et activités dans le domaine sportif, culturel, du divertissement et de la récréation liés aux sports; services de paris et de jeux d'argent liés aux sports; services de jeux de hasard; services de divertissements fournis lors d'événements sportifs ou concernant les événements sportifs; services d'adjudication dans le domaine sportif; chronométrage de manifestations sportives; location d'équipements de sport (à l'exception des véhicules); location de stades; mise à disposition de salles de sports; mise à disposition de gymnases; formation pratique et démonstration de sports et jeux; services d'entraînement sportif; mise à disposition de clubs, d'installations de divertissement et de récréation; gestion des affaires, à savoir organisation et exploitation de fan club dans le domaine des sports, des sportifs, des animaux dans le sport et des équipes sportives; publication de livres et de textes; édition, édition dans le domaine sportif; services de publication en matière de sports et d'événements sportifs; camps (stages) de perfectionnement sportif; production de films sur bandes vidéo; location de bandes vidéo; services de divertissement, d'éducation et d'instruction via ou concernant la radio, la télévision ou internet et les réseaux informatiques; fourniture d'informations relatives à l'enseignement, les divertissement, les activités sportives et culturelles, toutes fournies sur un site web par le biais de réseaux d'ordinateurs et de terminaux interconnectés;**

**divertissement interactif; production, présentation, distribution, production, présentation, distribution et location de matériel d'éducation et d'instruction; organisation, production et présentation d'événements liés aux services d'éducation, d'instruction, d'information, culturels, sportifs et de divertissement; organisation, production et présentation de conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers, concours, jeux, expositions, spectacles, concerts, spectacles en direct et événements auxquels participe le public, tournois et compétitions; spectacles de divertissement en direct; divertissements musicaux; services d'informations à but éducatif, récréatifs ou culturels; organisation de cours; information en matière de divertissement, notamment en rapport avec des entretiens, des discussions et des discours d'ouvertures par des personnalités; services de divertissements publics; organisation de sports et d'événements sportifs, de compétitions et d'activités, organisation de régates d'aviron; organisation et animation d'événements sportifs et de compétitions; clubs de sport (mise en forme et fitness); mise à disposition de salles de sport; conduite de cours de formation dans le domaine sportif; formation d'arbitres et de juges de ligne dans le domaine sportif; préparation de directives de formation en matière de sports; mise à disposition de stalles de départ et mise à disposition de caméras vidéo de surveillance; arbitrage sportif; loteries et jeux d'argent; organisation de jeux et concours; services d'arbitre sportif et de fonctionnaire des sports; services de canotage sur lac, conduite d'ateliers de formation en matière de la maintenance de bateaux; conduite d'ateliers de formation en matière de la réparation de bateaux; organisation de courses de voiliers; organisation de courses de bateaux; mise à disposition de contenus numériques vidéo et audio (non téléchargeables) à partir d'internet; mise à disposition d'équipement pour les sports; services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à disposition de sonneries de téléphone (non téléchargeable); services de divertissements, à savoir organisation et animation d'accueil, de soirées et de fêtes et autres fonctions dans le cadre du divertissement; services de discothèques; fourniture d'informations concernant les services précités; services de conseils, information et assistance pour tous les services précités; services de diffusion radiophoniques et télévisées en matière de sports et d'événements sportifs; services de paris en ligne; services de photographie servant à déterminer l'ordre d'arrivée d'une**

**course; mise à disposition d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges à l'intérieur et à l'extérieur des stades; services récréatives et de loisirs, y compris ces services fournis en ligne à partir d'un ordinateur, d'internet ou d'autres réseaux électroniques», всех услуг 42, 43 классов МКТУ.**