

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КРЕАТИВИТИ», Краснодарский край, город Сочи, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020702893, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **WOWSOCHI** » по заявке №2020702893 заявлено на регистрацию 24.01.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 20.11.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг со следующими товарными знаками:



[1], [2] и [3] — «**SOCHI 2014**», «**СОЧИ 2014**» по свидетельствам №492276 с приоритетом от 19.10.2012, №353666 с приоритетом от 17.09.2007, №353760 с приоритетом от 17.09.2007, зарегистрированными на имя Международного олимпийского комитета, Шато де Види 1007, Лозанна, Швейцария, для однородных услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ;



[4]- «**SOCHI 2014**» по свидетельству №492277 с приоритетом от 07.12.2009, зарегистрированным на имя Международного паралимпийского комитета, Адэнауэраллея 212-214, 53113 Бонн, Германия, для однородных услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ;

Sochi 2018

[5] - «**SOCHI 2018**» по свидетельству №516782 с приоритетом от 27.09.2012, зарегистрированным на имя Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон (ФИФА), ФИФА-Штрассе 20, 8044 Цюрих, Швейцария, для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к отсутствию сходства сравниваемых обозначений. В частности, словесный элемент «WOWSOCHI», входящий в состав

заявленного обозначения, представляет собой вымышленное слово, не имеющее семантического значения, в то время как противопоставленные товарные знаки представляют собой название города Сочи в России. Противопоставленные обозначения являются комбинированными, состоят из нескольких элементов, поэтому сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что Роспатентом зарегистрированы товарные знаки, в композицию которых входит название города СОЧИ и они зарегистрированы на имя лиц, отличных от владельцев противопоставленных

товарных знаков.

Например,



«

»,

« Сады Сочи »,



« POKERSTARS SNOWFEST SOCHI »



« ТВОЙ СОЧИ », «

», «

» по

свидетельствам №768225 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, №750567 в отношении товаров 29 класса МКТУ, №742668 в отношении товаров 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, №715123 в отношении товаров 09, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, по свидетельству № 712799 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, по мнению заявителя, при решении вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака необходимо учитывать отсутствие фактического смешения сравниваемых обозначений на рынке, а также отсутствие вероятности смешения лиц, оказывающих услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана. Так, Олимпийские игры проведены в 2014 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году, на данный момент слово «СОЧИ» ассоциируется исключительно с курортным городом России, а не с местом проведения спортивных мероприятий. Вместе с тем, заявитель входит в группу компаний «WOW SOCHI»- туристический холдинг, в том числе, специализирующийся на организации спортивных и развлекательных мероприятий

в спортивно-концертной зоне «WOWARENA». Правообладателем товарного знака «WOWARENA» также является ООО «Креативити».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020702893.

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

С учетом даты (24.01.2020) поступления заявки №2020702893 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

WOWSOCHI

Заявленное словесное обозначение « **WOWSOCHI** » по заявке №2020702893 приоритетом от 24.01.2020 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2020702893 испрашивается в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак



« [1] по свидетельству №492276 с приоритетом от 19.10.2012, состоит из стилизованных изображений разных видов спорта, символа олимпийских игр в виде шести скрещенных колец, и словесного элемента «SOCHI.RU», а также его зеркального отражения. Словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в белом и синем цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**SOCHI 2014**» [2] по свидетельству № 353666 с приоритетом от 17.09.2007 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и арабскими цифрами. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак "**СОЧИ 2014**" [3] по свидетельству № 353760 с приоритетом от 17.09.2007 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и арабскими цифрами. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2, 3, 5] состоят исключительно из словесно-цифрового обозначения «SOCHI 2014», «СОЧИ 2014», «SOCHI 2018» соответственно. В комбинированных товарных знаках [1, 4] словесные элементы «SOCHI» несут основную индивидуализирующую нагрузку, так как в комбинированных обозначениях именно словесный элемент способствует фонетическому воспроизведению

Сравнительный анализ словесных элементов «WOWSOCHI» и «SOCHI»/«СОЧИ» показал, что они характеризуются фонетическим сходством, обусловленным полным совпадением части SOCHI, расположенной в конечной части заявленного обозначения, со словом «SOCHI»/«СОЧИ» противопоставленных знаков.

Слово "WOWSOCHI" не является лексической единицей основных европейских языков, поэтому семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть применен в настоящем анализе.

С точки зрения графического критерия, следует отметить высокую степень визуального сходства, обусловленного полным вхождением одного слова в другое, даже несмотря на наличие букв "WOW", расположенных в начальной части заявленного обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] следует признать в высокой степени сходными друг с другом.

Анализ заявленного перечня услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ и услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, перечисленных в перечнях противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги реализации и продвижения товаров, бизнес-услуги, услуги управления, консультационные услуги, услуги канцелярские; услуг 38 класса МКТУ, представляющих собой услуги по предоставлению разных видов связи, обеспечению вещания; услуг 39 класса МКТУ, представляющих собой перевозки разными видами транспорта, услуги курьеров, логистические услуги, услуги по упаковке товаров, а также услуги по прокату

снаряжения и аренде транспортных средств; услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой услуги образовательно-воспитательные, услуги оздоровительные и развлекательные; услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой обеспечение питанием и временным проживанием.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] зарегистрированы в отношении тех же групп услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, а противопоставленный знак [5] зарегистрирован в отношении тех же групп услуг 41 класса МКТУ.

Сравниваемые услуги в части содержат идентичные наименования услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, а в остальной части соотносятся друг с другом как вид-род, имеют сходное назначение, способы оказания и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке № 2020702893 с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, а с противопоставленным товарным знаком [5] в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020702893 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков [1-5], в отношении однородных услуг 35, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В адрес Федеральной службы промышленной собственности 16.04.2021 поступило особое мнение заявителя. Доводы данного документа, в основном, повторяют ранее изложенные аргументы относительно необходимости придерживаться имеющейся регистрационной практики Роспатента. Кроме того, заявитель подчеркивает, что отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, Роспатент признает монополию владельцев противопоставленных товарных знаков на использование словесного элемента «СОЧИ»/ «SOCHI».

Что касается доводов заявителя о регистрационной практике Роспатента, коллегия отмечает следующее. Приведённые заявителем примеры регистраций, в большинстве случаев, содержат товарные знаки, в которых словесный элемент

«СОЧИ» указан в качестве неохраняемого, при том условии, что такой словесный элемент не связан семантически с иными словами в знаке. В тех случаях, где слово «СОЧИ» не исключено из объема правовой охраны, имеют место словосочетания, которые позволяют порождать качественно иные ассоциации в целом.

В заявленном обозначении, в силу его словесного характера, отсутствия каких-либо дополнительных элементов, представляется невозможным исключить из объема правовой охраны часть слова написанного без пробела. Вместе с тем слитное написание словесного элемента «SOCHI», являющегося основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков, с частью «WOW», не исключает сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками. Следовательно, охрана не может быть предоставлена в нарушение прав третьих лиц - владельцев противопоставленных товарных знаков [1-5].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2020.