


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 16.06.2020, поданное Винниковым А.С., г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722276, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  I » по заявке №2019722276 с приоритетом от 14.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722276. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что товарный знак по заявке №2019722276 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на



имя другого лица товарным знаком « **YOG** » по свидетельству №1050727 [1] с приоритетом от 13.09.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и визуальным признакам сходства;

- фонетически сравниваемые обозначения имеют разное прочтение [нью-йок точ-ка ру]/ [йог];

- визуально сравниваемые обозначения также имеют различия: заявленное обозначение состоит из изобразительного элемента в виде йога в теплой одежде и словесного элемента «NewYog.ru», выполненного оригинальным шрифтом, тогда как противопоставленный товарный знак [1] состоит из изобразительного элемента в виде олимпийских колец и словесного элемента «YOG», выполненного стандартным шрифтом;

- заявленное обозначение включает в себя фантазийный словесный элемент, который представляет собой доменное имя интернет-сайта, принадлежащего заявителю (<https://newyog.ru/>) (элемент может быть переведён, как «новый йог» (интернет источник: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=New%20Yog>)), а противопоставленный товарный знак [1] включает в себя словесный элемент «YOG», который является аббревиатурой для - Youth Olympic Games (YOG) - в переводе с английского обозначает «Юношеские Олимпийские Игры» (<https://english-grammar.biz/dictionary/en-ru/Youth+Olympic+Games.html>), вследствие чего сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения в силу различного семантического значения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (14.05.2019) поступления заявки №2019722276 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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;

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 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 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 «» является комбинированным, состоящим из словесного элемента «NewYog.ru», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде сибирского йога в позе лотоса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «YOG», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и

из изобразительного элемента в виде олимпийских колец. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении 35 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение состоит из трех выделенных частей: New, Yog, ru, где «New» в переводе означает «новый» (см. <https://translate.academic.ru/new/en/ru/>), «Yog» является аббревиатурой «Youth Olympic Games» и в переводе с английского обозначает «Юношеские Олимпийские Игры» (см. Интернет словари: <https://translate.academic.ru/Youth%20Olympic%20Games/en/>, <https://english-grammar.biz/dictionary/en-ru/Youth+Olympic+Games.html>), а «ru» является обозначением доменного имени (<https://ru.wikipedia.org/wiki/ru>). Следует отметить, что так как словесные элементы «New» и «ru» являются слабыми в данном контексте и не придают новый смысл заявленному обозначению, при анализе сравниваемых обозначений на наличие сходства будет учитываться только словесный элемент «Yog».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Yog»/«YOG», где YOG является аббревиатурой Youth Olympic Games и в переводе с английского обозначает «Юношеские Олимпийские Игры» (см. Интернет словари: <https://translate.academic.ru/Youth%20Olympic%20Games/en/>, <https://english-grammar.biz/dictionary/en-ru/Youth+Olympic+Games.html>).

Коллегия сообщает, что аббревиатура YOG является общеизвестной, так как Юношеские Олимпийские Игры охватывают большое количество стран (<https://www.olympic.org/youth-olympic-games>) с привлечением огромного количества участников от 15 до 18 лет (<https://www.sports.ru/youth-olympics/>) и ассоциируется с деятельностью Международного Олимпийского Комитета и Национальными Олимпийскими Комитетами стран-участниц.

Вместе с тем коллегия отмечает, что не может согласиться с доводом заявителя о том, что «уог» в переводе с английского языка обозначает «йог», так как

согласно словарно-справочной литературе термин «йог» на английском языке имеет следующее правописание: «yogi» (см. Интернет словари: <https://woordhunt.ru/word/%D0%B9%D0%BE%D0%B3>, <https://classes.ru/dictionary-russian-english-Smirnitsky-term-14970.htm>). Также коллегия обращает внимание, что изобразительный элемент заявленного обозначения не может однозначно ассоциироваться с йогом в силу своей высокой степени стилизации.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ " абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам

организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными

галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения

товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPS; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»

заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «advertising (реклама); dissemination of advertising matter via any media, particularly in the form of topic-based messages focusing on human values (распространение рекламных материалов через любые средства массовой информации, особенно в форме тематических сообщений, посвященных человеческим ценностям); advertising via sponsoring (рекламное спонсорство); business management (управление в области бизнеса); business administration (менеджмент); office functions (офисные функции); promotion of the goods and services of third parties, through contractual agreements, especially through partnerships (sponsoring) and licenses, thus enhancing their reputation and/or image and/or sympathy from that relating to cultural or sports events, in particular international events (продвижение товаров и услуг третьих лиц на основе договорных соглашений, особенно через партнерства (спонсорство) и лицензии, тем самым повышая их репутацию и/или имидж для проведения международных культурных или спортивных мероприятий); promotion of the goods and services of third parties by the means referred to as image transfer (продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством передач изображений); rental of advertising space of all kinds and on any media, in digital or other form (аренда рекламных площадок всех видов и на любых носителях информации, в цифровой или иной форме); business administration in connection with the participation of national teams to an international athletic competition and promoting support by the

public and interested sectors to said teams (управление бизнесом по вопросам участия национальных команд в международном спортивном соревновании и поощрение поддержки указанных команд со стороны общественности и заинтересованных секторов); statistical data services (услуги по сбору статистических данных)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку противопоставляемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам аренды, к услугам по сбору данных, к услугам в области бизнеса, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса, 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 16.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2020.