

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 28.02.2024, поданное Балякиным Александром Леонидовичем, город Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022745482, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022745482, поданной 06.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745482 в отношении услуг 41 класса

МКТУ. В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «WATER SPORT», «WAKEBOARD», «SINSE 2013», «WAKESURF», «KALININGRAD/RUSSIA» являются неохранными на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «WATER SPORT» - в переводе с английского «ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (см. Интернет переводчики https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru, <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=water%20sport&op=translate> и др.), то в отношении части услуг 41 класса МКТУ (за исключением «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов, прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний»), заявленное обозначение, содержащее в своем составе указанный элемент, на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для части заявленных услуг 41 классов МКТУ, на основании положений, предусмотренных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителю необходимо документально подтвердить правомерность включения в заявленное обозначение указания на год основания «SINSE 2013», в случае такого подтверждения, элемент «SINSE 2013» могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В противном случае, заявленное обозначение, содержащее в своем составе указанную информацию, способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «ТОРТУГА TORTUGA» по свидетельству №968507, дата приоритета от 24.12.2021, зарегистрированного на Общество с ограниченной ответственностью Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская обл., Люберецкий р-н., п.Малаховка ул. Стасова, 71, в отношении товаров 16 класса МКТУ (а именно: "афиши; билеты; блокноты; брошюры; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; открытки поздравительные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; товары писчебумажные; учебники [пособия]; этикетки из бумаги или картона") и услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2022745482 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 28.02.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, в корреспонденции от 05.07.2024 заявителем направлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака, что по его

мнению устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Для преодоления основания, предусмотренного пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса и связанного со словесным элементом «Since 2013» заявитель ссылается на перечень источников, которые отражают использование заявленного обозначения с 2013 года.

Интернет-сайт <http://tortuga39.ru/> принадлежит Балякину А.В., группа вконтакте <https://vk.com/tortugakgd> основана 12 февраля 2013 г. Также в социальной сети вконтакте есть страница фестивалей Тортуга – <https://vk.com/tortugafest>, дата основания 27 июня 2013. В данной группе выложены различные фото/видео материалы с фестивалей и организацией праздников по разным годам.

Популяризация фестиваля посредством рекламы производилась на информационных сайтах <https://www.newkaliningrad.ru/catalog/news/3751771-tortuga.html>, <https://dailymoscow.ru/kaliningrad/10127-tortuga-fest>, <https://malivi.ru/kgd/event/tortuga-2017/>, <https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningradeproshel-festival-sporta-tortuga/>, <https://kgzt.ru/v-kaliningrade-proveli-festival-vodnyh-vidov>, <http://russiagosurf.ru/konig-surf-cup-serfing-v-kaliningrade-est/>, <https://surfholidays.ru/blog/knig-surf-cup-2014>, публикация 2014 года, <https://klops.ru/news/obschestvo/132980-veykbording-v-kaliningrade-sport-razvlechenie-isposob-izmenit-zhizn>, <https://kgd.ru/news/sports/item/35626-aktivnyj-otdyh-i-jekstrim-chem-zanyatsya-na-vodojomahkaliningradskoj-oblasti?ysclid=lp1qezd04395589157/>, <https://klops.ru/collections/2022-07-08/254806-zamok-baydarki-i-nastoyascheerancho-6-netipichnyh-mest-otdyha-v-kaliningradskoy-oblasti>.

В 2015 году клуб был награжден благодарственным письмом от главы городского округа.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.10.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022745482 для всех услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №968507 на

государственную регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2022745482 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2022) подачи заявки №2022745482 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 за № 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022745482 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из слов “ТОРТУГА WATER SPORTS WAKEBOARD SINCE 2013 WAKESURF KALININGRAD RUSSIA”, выполненных буквами латинского и русского алфавитов, а также из рамки вокруг словесных элементов, крестиков по бокам от слова «ТОРТУГА». Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения

испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

ТОРТУГА

TORTUGA ”

Противопоставленный словесный товарный знак “ **TORTUGA** ” по свидетельству №968507 с приоритетом от 24.12.2021 выполнен буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента от 27.10.2023 в отношении отказа в регистрации для услуг 41 класса МКТУ, а также не оспаривается сам вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако заявитель предпринял шаги по подаче возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку, однако впоследствии отозвал его в связи с предоставлением письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

В материалах возражения содержится оригинал письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака. Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного

обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Что касается основания для отказа по пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, то заявитель не оспаривает исключение из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «WATER SPORTS WAKEBOARD SINCE 2013 WAKESURF KALININGRAD RUSSIA», как описательных элементов, указывающих на сферу деятельности заявителя и назначение испрашиваемых услуг.

Анализ обозначения по заявке №2022745482 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению обосновано в оспариваемом решении двумя обстоятельствами:

- необходимость подтверждения даты начала деятельности, указание на которую «SINCE 2013» присутствует в обозначении;
- проверка на соответствие перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и словесных элементов «WATER SPORT».

В связи с первым обстоятельством заявитель представил дополнительные документы в подтверждение фактического начала деятельности и использования обозначения в 2013 году. Представленные материалы включают в себя страницы организатора конкурса (заявителя) в социальных сетях, рекламу фестиваля в средствах массовой информации. Указанные материалы не являются единичными и позволяют установить деятельное использование заявителем заявленного обозначения с 2013 года.

Что касается соотнесения испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и содержащегося в заявленном обозначении словесного элемента «WATER SPORT», то коллегия установила следующее.

Словесный элемент «WATER SPORT» - в переводе с английского «ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА» (<https://translate.google.com/translate>) способен указывать на назначение и свойства услуг 41 класса МКТУ, однако для части испрашиваемых

услуг «аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиoproграмм; написание теле- и киносценариев, образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо, обучение заочное; организация балов; организация конкурсов красоты, организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях, организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; перевод с языка жестов, перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение], передача ноу-хау [обучение]; постановка шоу; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; производство подкастов, производство фильмов, за исключением рекламных; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады

зоологические; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена, служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрирование; субтитрование, тьюторинг; услуги артистов; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги гидов; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по раскрашиванию лица; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов, услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты;» не относящихся к водным видам спорта и прямо содержащим указание не иные несовместимые с водными видами спорта услуги, эти же слова способны ввести потребителей в заблуждение относительно назначения и свойств услуг.

Вместе с тем часть испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов, проведение экзаменов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок;

услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний; развлечения; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; фотографирование; фоторепортажи; аренда реквизита для киносъемок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; исследования в области образования; прокат оборудования для игр; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых, предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; шоу-программы» представляющих собой развлекательные и образовательные услуги в общем виде, а также сопутствующие им услуги хронометража, проката и видеосъемки, слова «WATER SPORT» верно ориентируют относительно свойств и назначения услуг 41 класса МКТУ, следовательно, соответствуют требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2024, отменить решение Роспатента от 27.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745482.