

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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, с изменениями, рассмотрела поступившее 07.09.2018 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**WIX**» с конвенционным приоритетом от 13.01.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.05.2016 за № 1322311 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя WIX.COM LTD., Израиль (далее – заявитель).


В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2017/32 Gaz от 24.08.2017 перечень услуг 35, 36, 42 и 43 классов МКТУ был изменен в связи с ограничением перечня в базовой регистрации. Перечень товаров и услуг 09, 38 и 39 классов МКТУ оставлен без изменений.

Решением Роспатента от 08.05.2018 знаку по международной регистрации № 1322311 была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1322311 сходен до степени смешения с:



- товарными знаками «  » и «  » по свидетельствам № 518346, 518349, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айхоум», Москва, в отношении услуг 38 класса МКТУ;

- со знаком «  » по международной регистрации № 1225817, принадлежащим Sboe Exchange, Inc., США, правовая охрана которого действует в Российской Федерации в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 07.09.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.05.2018, отметив следующее:

- заявителем получено письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349 различны, следовательно, риск смешения потребителями сравниваемых обозначений отсутствует;

- основной сферой деятельности заявителя является предоставление платформы для самостоятельного создания веб-сайтов пользователями, предоставление облачных сервисов, а также оказание услуг разработчиков и веб-дизайнеров для содействия в создании веб-сайтов на указанной платформе;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349 является телекоммуникационным оператором, предоставляющим услуги в качестве интернет-провайдера, а также провайдера пиринговых сетей (сетей, объединяющих

между собой компьютеры для целей приема и передачи информации между конкретными пользователями);

- для целей преодоления противопоставления знака по международной регистрации заявителем скорректирован перечень услуг 36 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «**WIX**» в Российской Федерации (см. публикацию WIPO Gazette 2017/32 Gaz от 24.08.2017);

- перечни услуг 36 класса МКТУ, приведенные в международных регистрациях №№ 1322311 («*финансовые услуги, а именно расчетные услуги и решения; обработка платежей; мобильные платежи; кредитные услуги, все вышеперечисленные услуги за исключением расчета рыночной волатильности и предоставления информации о торговле финансовыми инструментами через электронные и печатные средства массовой информации*») и 1225817 не могут рассматриваться как однородные;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1225817 зарегистрирован в отношении услуг по расчету рыночной волатильности и предоставлению информации о торговле инструментами финансового рынка через электронные и печатные средства массовой информации;

- обозначение «**VIX**» представляет собой сокращение от английского «**Volatility Index»», что переводится на русский язык как «индекс волатильности»;**

- правообладателем знака по международной регистрации № 1225817 является Чикагская опционная биржа, которая рассчитывает данный показатель для оценки ожиданий относительно волатильности на рынке – потребителями такой услуги являются брокеры и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- финансовые услуги заявителя рассчитаны на физических лиц, а целью их предоставления является трансфер денежных средств между субъектами.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.05.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1322311 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36 и 38 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349;
- (2) распечатка с сайта <https://ru.wix.com>;
- (3) распечатка статьи «Wix.com» с сайта <https://ru.wikipedia.org>;
- (4) распечатки с сайтов <https://3dnews.ru>, <https://www.seonews.ru>, <https://lifehacker.ru>, <http://bisarts.ru>;
- (5) распечатки с сайтов <https://www.ihome.ru>, <http://www.tadviser.ru>, <http://www.ispreview.ru>;
- (6) распечатка статьи «Чикагская биржа опционов» с сайта <https://ru.wikipedia.org>;
- (7) распечатка с сайта <https://utmagazine.ru>;
- (8) сведения об изменении перечня товаров и услуг международной регистрации № 1322311 с переводом на русский язык;
- (9) распечатка сведений о международной регистрации № 1322311 с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.11.2018, заявителем были представлены следующие материалы:

- (10) оригинал письма-согласия от 26.06.2018 от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (13.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.


Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом

языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


Знак по международной регистрации № 1322311 представляет собой словесное обозначение «**WIX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Согласно оспариваемому решению, в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1322311 отказано в отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 518346 является комбинированным, включает словесный элемент «W-ix», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде двух изогнутых симметричных фигур серого и синего цветов. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 518349 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**VIX**» по международной регистрации № 1225817 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении услуг 36 МКТУ – «*services financiers, à savoir calcul de la volatilité des marchés et mise à disposition d'informations concernant la négociation d'instruments financiers par le biais de supports imprimés et électroniques*» («финансовые услуги, а

именно расчет неустойчивости рынка и предоставление информации о торговле финансовыми инструментами посредством печатных и электронных СМИ»).

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349, то правообладатель указанных товарных знаков дал свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 на имя заявителя в отношении, в частности, услуг 38 класса МКТУ, затронутых отказом.

Как видно из приведенного выше описания, знак по международной регистрации № 1322311 не является тождественным какому-либо из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349, имеющих оригинальное графическое исполнение.

При этом, как указано в возражении, заявитель занимается предоставлением платформы для самостоятельного создания веб-сайтов пользователями, предоставлением облачных сервисов, а также оказанием услуг разработчиков и веб-дизайнеров для содействия в создании веб-сайтов на указанной платформе.

Правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349 осуществляет деятельность интернет-провайдера, а также провайдера пиринговых сетей (сетей, объединяющих между собой компьютеры для целей приема и передачи информации между конкретными пользователями).

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку «**WIX**» на имя WIX.COM LTD., Израиль, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками иного лица.

С учетом сказанного, руководствуясь положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает возможным принять во внимание представленное письмо-согласие (10) и предоставить правовую охрану знаку «**WIX**» на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В отношении противопоставления знака по международной регистрации № 1225817 коллегия отмечает следующее.

С точки зрения фонетики обозначения «WIX» и «VIX» имеют сходное произношение. Визуальные различия являются незначительными, поскольку латинские буквы «W» и «V» имеют сходные очертания, а остальные буквы – тождественные.

Смысловой критерий не является определяющим, поскольку сравниваемые слова не являются значимыми для среднего российского потребителя.

Доводы заявителя о том, что противопоставленное обозначение «VIX» представляет собой биржевой термин (Volatility Index), не меняют вывода о том, что смысловой критерий в данном случае не может быть признан определяющим, поскольку сравниваемые обозначения являются словами иностранного происхождения, при этом не являются словами общей лексики, понятной среднему потребителю.

Учитывая изложенное, знаки по международным регистрациям №№ 1322311 и 1225817 являются сходными по фонетическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «WIX» на территории Российской Федерации, однородны услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, по следующим причинам.

Противопоставленный перечень услуг (*«финансовые услуги, а именно расчет неустойчивости рынка и предоставление информации о торговле финансовыми инструментами посредством печатных и электронных СМИ»*), несмотря на конкретизацию сферы применения (рынок ценных бумаг), содержит услуги, являющиеся финансовыми услугами, под которыми понимают банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (см. статью 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Заявленный перечень услуг (*«финансовые услуги, а именно платежные решения и услуги; обработка платежей; услуги мобильных платежей; кредитные услуги, все вышеупомянутые услуги, исключая расчет волатильности рынка и предоставление информации, касающейся торговли финансовыми инструментами через электронные и печатные СМИ»*) содержит услуги, которые также относятся к финансовым услугам – услугам финансового посредничества.

Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному роду, имеют общее назначение (привлечение и (или) размещение денежных средств юридических и физических лиц), поэтому признаются однородными.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что знак по международной регистрации № 1322311 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1225817 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, следовательно, в указанной части не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2018, отменить решение Роспатента от 08.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 и 43 классов МКТУ.