

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2019, поданное компанией adr Gauselmann GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.05.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1395031, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.08.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1395031 на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1395031 представляет собой словесное обозначение «Wies'n Time», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.05.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1395031 в отношении товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в предварительном решении от 30.10.2018 его несоответствием требованиям пункта пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Знак по международной регистрации №1395031 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарным знаком «WiseTime» по

свидетельству №532930 [1], зарегистрированному для однородных товаров 09 класса МКТУ на имя другого лица.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «Wies'n Time» по международной регистрации №1395031 и противопоставленный товарный знак «WiseTime» по свидетельству №532930 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют семантические отличия («Wies'n Time» в переводе с немецкого является понятием боварского диалекта, который означает Октябрьский праздник/Октоберфест (см. Интернет: <https://www.google.com>; www.yandex.com). «WiseTime» - «Умное время», «Мудрое время»), а также фонетические и графические отличия;

- только часть заявленных товаров 09 класса МКТУ: «coin-operated mechanisms; calculating apparatus in coin-operated machines and parts for the aforesaid goods; electric, electronic, optical or automatic apparatus, for identifying data carriers, identity cards and credit cards, bank notes and coins» (монетные механизмы; счетные аппараты в монетоприемниках и детали для вышеуказанных товаров; электрические, электронные, оптические или автоматические устройства для идентификации носителей информации, удостоверений личности и кредитных карт, банкнот и монет) международной регистрации №1395031 может быть признана однородной товарам 09 класса МКТУ по свидетельству №532930 (приборы и инструменты для контроля (проверки); механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины);

- знак по международной регистрации №1395031 предназначен для маркировки компьютерных игр и игровых автоматов, поэтому в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, предназначенных для использования в компьютерных играх и игровых автоматах, возможность смешения сравниваемых знаков исключена.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 07.05.2019 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 09 «Computer software; computer and video games software; games software, in particular for

use on any computer platform, including electronic entertainment and games consoles; computer game programs; video games (software); computer games provided through a global computer network or supplied by means of multi-media electronic broadcast or through telecommunications or electronic transmission or via the internet; computer games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being provided in the form of storage media; programs for operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games, online games of skill and online casino games; computer software in the form of an app for mobile devices and computers; software, in particular for casino and/or amusement arcade games, for gaming machines and/or slot machines each one with or without prize payouts; gaming software that generates or displays wager outcomes of gaming machines; operational computer games software; computer software for managing games (game collections); computer programs for video games» класса МКТУ и товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.08.2017) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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).

Знак по международной регистрации №1395031 представляет собой словесное обозначение «Wies'n Time», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1395031 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1] «Wise Time» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат:

- фонетически сходные словесные элементы «Wies'n»/ «Wise», что обусловлено тождеством начальных «Wi-»/«Wi-», сходством конечных частей «es'n»/«-se», совпадением состава согласных (W/W, s/s) и гласных (i/i, e/e) звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу.

- фонетические тождественные словесные элементы: «Time»/«Time».

Фонетическое отличие знаков заключается только наличием буквы «n», содержащейся в заявленном обозначении.

Указанное, приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «Time» заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в переводе с английского языка означает «время» (см. Интернет, словари).

Словесный элемент «Wise» противопоставленного знака [1] в переводе с английского языка означает «мудрый» (см. Интернет, словари).

Однако, словесный элемент «Wies'n» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

В связи с чем, заявленное обозначение не имеет конкретного смыслового значения, тогда как противопоставленный знак «Wise Time» может быть переведен с английского языка как «мудрое время».

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «Wies'n Time» в переводе с немецкого является понятием баварского диалекта, который означает «Октябрьский праздник/Октоберфест», не может быть принят во внимание, поскольку данная информация не является широко распространенной и для российского потребителя, указанное смысловое значение, не может являться очевидным, в связи с чем семантический критерий, в данном случае, не является определяющим.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «Computer software; computer and video games software; games software, in particular for use on any computer platform, including electronic entertainment and games consoles; computer game programs; video games (software); computer games provided through a global computer network or supplied by means of multi-media electronic broadcast or through telecommunications or electronic transmission or via the internet; computer games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being provided in the form of storage media; programs for operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games, online games of skill and online casino

games; computer software in the form of an app for mobile devices and computers; software, in particular for casino and/or amusement arcade games, for gaming machines and/or slot machines each one with or without prize payouts; gaming software that generates or displays wager outcomes of gaming machines; operational computer games software; computer software for managing games (game collections); computer programs for video games» («компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение для компьютерных и видеоигр; игровое программное обеспечение, в частности для использования на любой компьютерной платформе, включая электронные развлечения и игровые приставки; компьютерные игровые программы; видеоигры (программное обеспечение); компьютерные игры через глобальную компьютерную сеть или посредством мультимедийного электронного вещания, или посредством телекоммуникаций или электронной передачи, или через Интернет; компьютерные игры, программное обеспечение для отдыха и развлечений, видеоигры и компьютерное программное обеспечение, все в виде носителей информации; программы для работы с электрическим и электронным оборудованием для игр, развлечений и / или развлечений; компьютерное программное обеспечение для компьютерных игр в интернете; онлайн-игры (программное обеспечение), в частности для онлайн-ставок, онлайн-призов, азартных онлайн-игр, онлайн-игр на ловкость и онлайн-казино; компьютерное программное обеспечение в виде приложения для мобильных устройств и компьютеров; программное обеспечение, в частности для казино и / или игровых автоматов, для игрового автомата и / или игрового автомата, каждый с выплатой приза или без нее; игровое программное обеспечение, которое генерирует или отображает результаты ставок игровых автоматов; операционное программное обеспечение компьютерных игр; компьютерное программное обеспечение для управления играми; компьютерные программы для видеоигр») являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры» противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся

как род/вид, относятся к компьютерному оборудованию и компьютерным программам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1395031 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров, 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 06.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 07.05.2019.