

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2018, поданное LTD TELEDISTRIBUTION LATVIJAS FILIALE, Латвия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347133, при этом установила следующее.



Международная регистрация № 1347133 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 13.01.2017 на имя заявителя в отношении товаров 16, 28, 32 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно публикации WIPO Gazette № 20/2017 от 01.06.2017 заявителем произведено ограничение первоначального перечня товаров и услуг, в соответствии с которым правовая охрана знака по международной регистрации № 1347133 испрашивается в Российской Федерации только в отношении следующих услуг 38

класса МКТУ: «*data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz*».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.08.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347133 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1347133 сведен до степени смешения:

- с товарными знаками «**МУЛЬТИМАНИЯ**» и «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельствам №№ 396300 и 422874, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «КИНОМАНИЯ. ТВ», Москва, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.12.2018, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленных товарных знаков «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельствам №№ 396300 и 422874 заявителем были поданы исковые заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанных регистраций в связи с их неиспользованием (СИП-86/2017, СИП-135/2018);

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно частично прекращена;

- услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя, не однородны услугам, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных регистраций;

- услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- заявленные услуги относятся к распространению информации в компьютерных сетях, доставляемой на компьютер; компьютерные сети работают по определенным техническим параметрам; представленные в перечне услуг

формулировки определяют виды передачи информации через компьютерные сети и типы адресации рассылки информации;

- услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация № 396300, относятся к услугам информационных агентств, проката различного оборудования и передаче телеграмм; указанные услуги имеют совершенно различное назначение по сравнению с заявленными услугами, относятся к различным видам деятельности и не могут быть признаны однородными;

- услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация № 422874, относятся к передаче телевизионного сигнала конечному потребителю на телевизионное устройство; данные услуги также отличаются по своему назначению от заявленных услуг, относятся к различным видам деятельности и не могут быть признаны однородными;

- в результате судебного рассмотрения досрочно прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков в отношении всех услуг, относящихся к распространению информации в компьютерных сетях, суд не выявил их однородности с услугами телевизионного вещания;

- знак заявителя и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 396300 и 422874 не могут быть признаны сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить знаку по международной регистрации № 1347133 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ «*data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz*».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1347133;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 422874;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 396300.

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

С учетом даты международной регистрации (13.01.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение является 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).



Знак «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по международной регистрации № 1347133 представляет собой комбинированное обозначение, включающее смеющееся мультишное лицо, выполненное в зеленом цвете, которое расположено в центре оранжевого круга. На круге размещена надпись «**МУЛЬТИМАНИЯ**», выполненная буквами кириллицы желтого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ: «*передача данных по коаксиальному кабелю на частоте 85-900 МГц; передача данных по ipv4 протоколу; передача данных по ipv6 протоколу; передача данных по протоколу многоадресной рассылки; передача данных по одноадресному протоколу; передача данных через микроволновую частоту 10000-14000 МГц*» (*data transmission via coaxial cable on frequency 85-900 Mhz; data transmission via ipv4 protocol; data transmission via ipv6 protocol; transmission of data via multicast protocol; data transmission via unicast protocol; data transmission via microwave on frequency 10000-14000 Mhz*).

Отказ в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку основан на противопоставлении товарных знаков по свидетельствам №№ 396300 и 422874.

Противопоставленный товарный знак «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельству № 396300 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**МУЛЬТИМАНИЯ**» по свидетельству № 422874 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1347133 и противопоставленных товарных знаков правомерен ввиду вхождения в их состав фонетически тождественного фантазийного словесного элемента «**МУЛЬТИМАНИЯ**», что обуславливает вывод об ассоциировании указанных знаков друг с другом в целом, поскольку данный словесный элемент является

доминирующим, основным элементом в знаке заявителя и единственным элементом в противопоставленных товарных знаках.

Графические отличия имеют в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического признака. При этом выполнение словесного элемента «МУЛЬТИМАНИЯ» буквами русского алфавита во всех обозначениях сближает их по визуальному признаку.

Что касается однородности услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя, и услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 396300 и 422874, необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Заявленный перечень услуг 38 класса МКТУ представляет собой услуги по передаче данных, являющиеся услугами связи ввиду следующего.

С точки зрения положений статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», к услугам связи относится деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

Передача данных (теле кодовая связь) – область электросвязи, охватывающая вопросы передачи информации, представленной в формализованном виде (напр., знаками) и предназначенней для обработки ее электронно-вычислительной машиной или уже обработанной ими, см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/230718>.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 422874 действует в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ: *«вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное»*.

Согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» вещание телеканала (телевизионное вещание) является распространением продукции средства массовой информации.

Вместе с тем, согласно пункту 2 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 785) вещателем является пользователь услугами связи для целей телерадиовещания, с которым заключен договор и который составляет телепрограммы и (или) радиопрограммы для их приема неопределенным кругом лиц и на основании лицензии на вещание, распространяет их либо обеспечивает их распространение в полной и неизменной форме третьим лицом.

Следовательно, оказание сравниваемых услуг осуществляется совместно: услуги «вещания» и услуги электросвязи являются взаимодополняемыми (вещатель телеканала всегда имеет договор с оператором связи), результатом оказания этих услуг является получение данных абонентом (зрителем).

При этом коллегия отмечает, что услуги оператора связи и услуги вещания объединены общим понятием «телекоммуникации», где «телекоммуникации» – комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на расстояние. Информация поступает в самых разнообразных видах: как цифровые сигналы, звуки, печатные слова или изображения. Пересылка выполняется посредством телеграфа, телефона и радио, по проводам или радиоволнами; иногда эти способы комбинируются. Телеграф был разработан в середине XIX в., а в конце столетия появилось радио. Телевидение возникло в 1930-х гг. Есть два основных вида сообщений: цифровые сигналы, в которых сообщение превращается в ряд кодированных импульсов, а затем посыпается, и аналоговые сигналы, когда сообщение, например, голосовая речь, непосредственно превращается в серию передаваемых электрических импульсов, в волновой форме аналогичных модуляциям исходного сообщения (см. Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4711/ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ>).

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, наличия признаков общей родовой группы (телекоммуникации) и взаимодополняемости сравниваемых услуг достаточно для вывода о вероятности отнесения потребителем названных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, к общему коммерческому источнику.

Доводы заявителя о различном назначении услуг телевещания и передаче данных по Интернет-протоколам не являются убедительными для признания их неоднородными, поскольку в настоящее время организации, осуществляющие телерадиовещание, осуществляют, как правило, соответствующее вещание, трансляцию программ и в сети Интернет; имеют официальные сайты в сети Интернет, на которых потребители традиционно имеют возможность знакомиться с содержанием передач, выпущенных в эфир (просматривать, прослушивать выпуски программ), знакомиться с деятельностью телеканала, а также принимать участие в обсуждении контента, в том числе посредством электронной доски сообщений, дискуссионных форумов, социальных сетей и т.д.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 396300 действует в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ: «*агентства печати новостей; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов*

Приведенные выше источники позволяют заключить, что услуга по передаче телеграмм противопоставленного перечня является телекоммуникационной услугой и услугой связи с точки зрения Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», что свидетельствует об однородности заявленных услуг услуге «*передача телеграмм*» по назначению, роду, условиям оказания.

При этом услуги по прокату оборудования, имеющиеся в перечне регистрации № 396300, тесно связаны с услугами по передаче данных, поскольку данное оборудование предназначено для осуществления именно такой передачи данных.

Сравниваемые услуги зачастую сопутствуют и оказываются операторами связи, что предопределяет вывод об их однородности услугам заявленного перечня.

Таким образом, заявленные услуги являются однородными услугам, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 396300 и 422874.

В отношении довода возражения о том, что в результате судебного рассмотрения суд не выявил однородности заявленных услуг с услугами телевизионного вещания, следует отметить, что в указанных в возражении актах судебного органа заявленный перечень услуг не рассматривался. Следовательно, данный довод является необоснованным.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации № 1347133 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 38 класса МКТУ, следовательно, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 28.08.2018.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2018.