

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 09.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Витюк Е.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813658 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Вотсад» по заявке №2023813658, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.01.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39, 44 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ в государственной регистрации заявленного обозначения было отказано (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «WHATSAPP», зарегистрированным под № 603763 с приоритетом от 10.12.2015 на имя компании «ВотсАпп Инк.», 650 Кастро Стрит, Сьюит 120-219, Маунтин-Вью, Калифорния 94041, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- по признакам фонетического сходства сравниваемые словесные обозначения «WHATSAPP» и «Вотсад» состоят из различного буквенного состава и имеют абсолютно различное произношение и звучание;

- заявленное на регистрацию обозначение «Вотсад» состоит из 2 слов, написанных слитно, 6 букв, 2 слогов, противопоставленный товарный знак «WHATSAPP» состоит из 1 слова, 8 букв и 2 слогов соответственно;

- заявленное обозначение является сложносоставным словом, произносится как «БОТ-САД», состоит из двух слов «БОТ» и «САД»;

- противопоставленный товарный знак выполнен в едином стиле, без использования апострофа, произносится как «ВАТС-ЭП», состоит из нескольких слов «WHAT», «IS», «APP», где слово «APP» является сокращением слова «APPLICATION»;

- таким образом, сравниваемые обозначения звучат и произносятся совершенно по-разному;

- анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что они имеют совершенно различное общее зрительное впечатление за счет различного шрифта и написания букв, выполненных различными алфавитами;

- кроме того, противопоставленное обозначение является более длинным из-за большего количества букв в составе, что визуально еще больше различает сравниваемые обозначения;

- сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения, поскольку заявленное обозначение «Вотсад» состоит из двух слов «БОТ» и «САД», образующих словосочетание «БОТ САД», которое может трактовать как «указание

на участок земли для выращивания растений, находящихся перед глазами, в непосредственной близости или при рассказывании как бы перед глазами», противопоставленный товарный знак «WHATSAPP», состоящий из трех слов «WHAT», «IS», «APP», имеет значение «что за приложение», «какое это применение», «что это за употребление» и т.д.;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют совершенно различный образ и вызывают у потребителей различные ассоциации, следовательно, они не являются сходными семантически;

- заявитель просит учесть тот факт, что противопоставленное обозначение «WHATSAPP» используется для названия известного мессенджера и никак не связано с продажей и доставкой цветочных композиций, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «Вотсад» по заявке №2023813658;

- известность среди пользователей мессенджера «WHATSAPP» и понятность для российского потребителя простых словесных элементов «BOT» и «САД», выполненных на кириллице, не могут вызвать смешения сравниваемых обозначений среди потребителей.

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

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (20.11.2023) поступления заявки №2023813658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Вотсад» по заявке №2023813658 является словесным, выполненным стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «В». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «WHATSAPP» по свидетельству №603763 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Так, противопоставленный товарный знак «WHATSAPP», с точки зрения английского языка, прочитывается как [BOTSAP], словесный элемент заявленного обозначения читается как [Вотсад], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, названные обозначения являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений, с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения «Вотсад» не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства. Довод заявителя о том, что словесный элемент «Вотсад» заявленного обозначения будет восприниматься средним российским потребителем как выполненный из двух лексических единиц, имеющих семантическое значение, является неубедительным и документально не подтвержденным. В свою очередь, коллегия отмечает, что анализируемый заявленный словесный элемент «Вотсад» выполнен в одно слово, без разделения на какие-либо части, в связи с чем рассматривается как неделимое слово, не имеющее самостоятельного смыслового значения.

Сравниваемые словесные элементы сопоставляемых обозначений отличаются визуально, однако, графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер ввиду установленного фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства,

ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сравнительный анализ однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №603763, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; 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; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; 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 связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; 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 и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 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; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых

концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой

торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; маркетинг, реклама и услуги по стимулированию сбыта; исследования маркетинговые и информационные услуги; продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством компьютерных сетей и сетей связи; услуги в области бизнеса и рекламы, в том числе, медиа планирование и рекламные агентства в сфере распространения рекламы для третьих лиц; услуги в области бизнеса и рекламы, в том числе, услуги рекламы для контролирования действенности рекламы, для управления, распространения и обслуживания рекламы, для анализа рекламных данных, для составления отчетов по рекламным данным, и для оптимизации действенности рекламы; консультационные услуги в области рекламы, в том числе, услуги по адаптированию маркетинговой деятельности для третьих лиц в соответствии с требованиями заказчика; информационные услуги, связанные с коммерческой деятельностью, в том числе, управление рекламной деятельностью

путем подготовки отчетов, определение целевых групп рекламы и управление рекламой, хранящейся в электронном виде для использования в глобальной компьютерной сети; предоставление возможности обмена и продажи услуг и продукции третьих лиц посредством компьютерных сетей и сетей связи; услуги розничной продажи через Интернет, предлагающие большое количество потребительских товаров третьих лиц, подарочные карты и доставку цифровых средств коммуникации, гарнитуры для системы виртуальной реальности, контент и данные для системы виртуальной реальности; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и/или услуг; предоставление онлайн-ресурсов для связи продавцов с покупателями; предоставление онлайн-ресурсов, содержащих информацию для покупателей в области подарков; продвижение товаров и услуг для третьих лиц путем предоставления онлайн-ресурсов с информацией о предлагаемых подарках; информация деловая, а именно: общение с целью установления деловых контактов; услуги по найму персонала; услуги по распространению рекламы и информации, в частности, предоставление площадей для тематических рекламных объявлений посредством глобальной компьютерной сети» противопоставленного товарного знака по свидетельству №603763, поскольку они относятся к услугам в области рекламы, бизнеса, маркетинга, административной деятельности, услугам в области продвижения товаров, услугам посредническим и информационно-справочным, следовательно, они соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

Однородность сравниваемых услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но

тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2025.