

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 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2021, поданное компанией Content Wavve Corp., Республика Корея (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1536472, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 20.06.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1536472 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1536472 представляет собой



комбинированное обозначение [REDACTED], состоящее из квадрата, на фоне которого расположен стилизованный графический элемент, справа от которого расположен

словесный элемент «wave», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 31.05.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1536472 в отношении услуг 38 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1536472 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя



другого лица товарным знаком по свидетельству №514402 с приоритетом от 01.02.2013 в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [1].

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

- заявитель в последние несколько месяцев находится в процессе обсуждения соглашения о совместном существовании с правообладателем противопоставленного товарного знака, итогом которого должно стать подписание согласия правообладателя на использование и регистрацию обозначения заявителя на территории Российской Федерации;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, о том, что знаки являются сходными до степени смешения и полагает, что экспертизой не было исследовано надлежащим образом наличие/отсутствие однородности осуществляющей деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака;

- компания заявителя является технологической компанией, предоставляющей решения для подкастеров, музыкантов и других создателей аудио, которые помогают продвигать их контент в социальных сетях. Что касается правообладателя противопоставленного товарного знака, то его деятельность ограничена контентом K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее), таким как продажа товаров звезд K-pop, онлайн-встречи с фанатами, голосование и предоставление рейтинговых диаграмм;

- кроме отсутствия однородности между заявленными услугами, сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические, графические и семантические различия;

- при сравнении обозначений в целом, становится очевидно отсутствие между ними.

Общее зрительное впечатление при сравнении обозначений является решающим при анализе возможного сходства до степени смешения. В данном случае, принимая во внимание цветовую гамму, шрифты, сильные словесные элементы и графические элементы, можно однозначно заявить об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями на основе зрительного впечатления;

- следует отметить, что слово «WAVE» (переводится как «волна»), является популярным словом в сфере коммуникации. Данное слово присутствует в большом количестве товарных знаков, которые успешно сосуществуют на рынке вместе;

- обозначение «M WAVE» противопоставленного товарного знака имеет два словесных элемента и читается как [эм вейв]. При этом буква «M», которая создает главный акцент в изображении, являясь сильным элементом в товарном знаке, обозначает «music» (музыка), давно является брендом корейского музыкального канала, формирует устойчивую ассоциацию с ним у потребителей и используется правообладателем в самых различных комбинациях, тогда как обозначение «wavve» заявленного обозначения состоит из одного словесного элемента, читается как [вавве] и не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком;

- сравниваемые товарные знаки уже имеют совместную регистрацию и мирно сосуществуют на территории Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Индии, Австралии, Турции, Гонконга, Перу, Филиппин и Вьетнама.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 31.05.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.06.2019) правовая база для оценки его охранимости 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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 №1536472 представляет собой



комбинированное обозначение [REDACTED], состоящее из квадрата, на фоне которого расположен стилизованный графический элемент, справа от которого расположен словесный элемент «wave», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного прямоугольника, по площади которого расположена оригинально выполненная латинская буква «M», справа от композиции расположен словесный элемент «WAVE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1536472 в отношении услуг 38 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «wave»/«WAVE».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством звучания словесных элементов, близостью состава звуков и их расположением по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов, а также одинаковым числом слогов. Сравниваемые элементы отличаются только наличием двойной буквы «v» в середине словесного элемента заявленного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «wave» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены шрифтами близкими к стандартному, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 38 класса МКТУ «operation of broadband telecommunication networks; transmission of information via national and international networks; transmission of news; transmission of digital files; radio broadcasting; radio communication; message sending; wireless broadcasting; rental of set-top boxes; satellite transmission of data, sounds and images; satellite

transmission and television broadcasting services; cable television broadcasting; voice mail services; telecommunications by e-mail; broadcasting of film and television features or programs, including on the Internet, on mobile communications networks and on other media; electronic transmission of voice, data and images by television and video broadcasting; providing telecommunication channels for teleshopping services; news agency services; transmission of multimedia content via the N-screen; Internet portal services» («эксплуатация сетей широкополосной связи; передача информации через национальные и международные сети; передача новостей; передача цифровых файлов; радиовещание; радиосвязь; отправка сообщения; беспроводное вещание; аренда телевизионных приставок; спутниковая передача данных, звуков и изображений; услуги спутниковой передачи и телевещания; кабельное телевещание; услуги голосовой почты; телекоммуникации по электронной почте; трансляция кино- и телепрограмм, в том числе в Интернете, в сетях мобильной связи и на других носителях; электронная передача речи, данных и изображений по телевидению и видеотрансляции; предоставление телекоммуникационных каналов для услуг телепередачи; услуги информационных агентств; передачу мультимедийного контента через N-экран; услуги Интернет-портала») заявленного обозначения являются однородными услугам 38 класса МКТУ «связь спутниковая; вещание телевизионное; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача информации через национальные и международные сети; передача цифровых файлов; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача новостей; радиовещание; вещание беспроводное; Интернет-вещание» противопоставленного товарного знака [1], поскольку тесно связаны друг с другом, относятся к услугам в области связи, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет хозяйственную деятельность отличную, от деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса. В соответствии с

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.