

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 13.03.2023, поданное компанией «ЭнСиСОФТ Корпорейшн», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752029 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «NC PURPLE» по заявке №2021752029, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «WD PURPLE» по свидетельству №539621 (1) (03.12.2013 – дата конвенционного приоритета), зарегистрированным на имя компании «Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк.», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- со знаком «PURPLE» по международной регистрации №1369197 (2) (01.09.2016 – дата конвенционного приоритета), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Purple Technology s.r.o.», Чехия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

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

- для преодоления препятствий к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявитель ходатайствует о сокращении заявленного перечня товаров и услуг путем исключения из него испрошенных к регистрации услуг 42 класса МКТУ. Тем самым противопоставленный знак «PURPLE» по международной регистрации № 1369197, охраняемый в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, более не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- в состав заявленного обозначения и знака (1) входят аббревиатуры «WD» и «NC». Буквенное сочетание «WD» образовано от первых букв фирменного наименования правообладателя противопоставленного товарного знака и производителя технических средств хранения информации, им маркированных - американской компании «Western Digital». Компания образована в 1970 г. и наиболее известна производством внутренних и внешних жестких дисков, сетевых и твердотельных накопителей. Выпускаемые компанией средства хранения данных производятся под товарными знаками «Western Digital» и «WD» и входят в число бессменных лидеров на российском рынке в своей товарной группе на протяжении многих лет;

- по версии проекта «Выбор экспертов» редакции электронного издания «Комсомольская правда» внешние жесткие диски «Western Digital WD» занимают

первое место в рейтинге ТОП-10 лучших внешних жестких дисков. Согласно рейтингу лучших внешних дисков 2021-2022 года, составленному российским электронным изданием «Эксперт цен № 1» <https://www.expertcen.ru/> на основании сотен отзывов потребителей на крупнейших торговых площадках по продаже техники, таких как Яндекс.Маркет, Онлайнтрейд.ру, Xcom-shop, технорум.рф, ImperiaTechno.ru и др., внешние диски «Western Digital WD» заняли второе место в рейтинге лучших стационарных внешних жестких дисков и пятое и шестое места в рейтинге портативных внешних жестких дисков. По мнению редакции электронного издания «TechnoExpert», компания Western Digital является одним из четырех лучших производителей внешних жестких дисков на российском рынке, а согласно рейтингам издания 2023 года внешние диски WD входят в ТОП 3 внешних жестких дисков на 4 Тб и 5 Тб3. Системы хранения данных Western Digital WD также занимают лидирующие позиции в обзорах и рейтингах лучших средств хранения данных на российском рынке по версиям Тинькофф журнал, Техника Эксперт, GeekHard и многих других;

- носители информации под обозначением «WD» на протяжении многих лет доступны практически в любом сетевом компьютерном магазине, как онлайн, так и офлайн: OZON, Wildberries, М-видео, Эльдorado, dns-shop, citilink и т.п.;

- «Western Digital» - первый производитель жёстких дисков в России, предоставивший еще в 2014 году сервис гарантийной замены неисправного изделия: если покупателю отказали в магазине в замене или у него кончилась гарантия, но действует расширенная гарантия «WD», то можно бесплатно обменять неисправный диск на точно такой же или лучший, если в наличии нет такого же;

- приведенная информация свидетельствует о том, что вся продукция компании «Western Digital» маркируется буквенным сочетанием «WD», пользуется широкой известностью и популярностью у российских потребителей в своей товарной нише на протяжении длительного времени;

- применительно к соответствующим товарам и услугам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 539621, аббревиатура «WD» является значимой для российского потребителя и

ассоциируется у него именно с компанией «Western Digital», продукция которой широко известна на российском рынке длительное время;

- средства хранения информации являются довольно дорогостоящими техническими устройствами, среднерыночная стоимость которых зависит от характеристик и составляет 8-15000 рублей, что сопоставимо с величиной прожиточного минимума в месяц на душу населения в Российской Федерации. В силу предназначения соответствующих устройств - хранение информации, которая, как правило, представляет ценность для потребителя, приобретающего для ее сохранения специальное устройство, при выборе такого рода устройств потребители проявляют повышенную осмотрительность и внимательность, предварительно анализируя надежность и характеристики приобретаемого устройства, что является важным фактором при оценке вероятности их смещения;

- буквенное сочетание «WD» является серияобразующим, основным элементом товарных знаков «Western Digital»: на территории Российской Федерации зарегистрированы девять товарных знаков в отношении идентичных/однородных товаров и услуг по хранению и управлению данными пользователей, в основу которых положена аббревиатура «WD»: «WD GREEN», «WD BLUE», «WD GOLD», «WD BLACK», «WD RED», «WD PURPLE», «WD 2GO», «WD ELEMENTS» (свидетельства №521796, №524909, №631611, №517062, №521797, №539621, №519062, №539466 и т.д.);

- согласно общедоступной информации в сети Интернет, модельный ряд внутренних жёстких дисков производства «Western Digital» классифицирован по основному назначению в использовании, и в качестве названий линейкам моделей присвоены различные цвета — «Blue» (синий), «Green» (зелёный), «Black» (чёрный), «Red» (красный), «Purple» (сиреневый), «Gold» (золотой). Оформление этикетки на корпусе исполнено также в соответствующем цвете. Так, к линейке «WD Purple» относятся специализированные модели, предназначенные для использования в системах видеонаблюдения, имеющие встроенные программные средства для обработки видео, защиты от потерь данных видеопотока, а также

имеющие конструктивные особенности, способствующие большей виброустойчивости;

- вопреки доводам экспертизы, вышеизложенное исключает возможность определения элемента "PURPLE" в товарном знаке "WD PURPLE" как сильного, при этом значение буквенного элемента "WD" усиливается за счет широкой известности соответствующей продукции «Western Digital», маркированной таким обозначением. Таким образом, основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке "WD PURPLE" для потребителя маркированной им продукции несет именно буквенное сочетание «WD», именно оно отличает продукцию компании «Western Digital» от аналогичной продукции иных производителей. Словесный элемент «PURPLE» лишь отражает цветовую индикацию одной из многочисленных серий продукции «WD» и сообщает потребителю о её свойствах, то есть является слабым элементом противопоставленного товарного знака;

- Международный реестр товарных знаков ВОИС, а также Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержат множество товарных знаков различных производителей, одновременно охраняемых на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ, включающих слово «PURPLE», в том числе, в качестве самостоятельного, грамматически несвязанного элемента («PURPLE HD GENERAL», «DEEP PURPLE», «PURPLE MASH», «Purple Passion», «purple-box» по международным регистрациям №1541599, №1541599, №1372793, №1029837, №1138083, №812257 и т.д.);

- заявитель, компания «NC Soft Corporation», является всемирно известным производителем онлайн-игр со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Игровые онлайн-сервисы компании доступны в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии, то есть практически по всему миру. В России компания «NC Soft Corporation» наиболее известна как разработчик онлайн-игр. Буквенные сочетания «NC» широко известно российским потребителям. Компьютерные игры и системы хранения данных не являются товарами повседневного спроса или товарами низкой ценовой категории, приобретаемыми от

случая к случаю. Указанные товары являются товарами длительного пользования, достаточно дорогостоящими, при выборе которых в силу их предназначения, характеристик и стоимости покупатель, напротив, проявляет особую осмотрительность, что также является существенным фактором, снижающим вероятность смешения товаров и услуг, маркированных сравнимаемыми обозначениями, в гражданском обороте;

- услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак № 539621, относятся к родовой категории «Услуги в области компьютерных технологий». Перечень услуг 42 класса МКТУ знака (1) корреспондирует области деятельности его правообладателя. Компания «Western Digital» сама не создает какую-либо информацию, файлы и любого рода данные - она лишь предоставляет инструменты (физические (устройства) и программные) для ее хранения и управления ею, что также однозначно следует из перечня товаров и услуг, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак. В то же время услуги 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению относятся к иным родовым группам и корреспондируют вышеобозначенному роду деятельности заявителя - корейской компании «NC Soft Corporation». Услуги 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, имеют иное назначение - предоставление доступа к онлайн-играм с возможностью онлайн-коммуникации игроков, предоставление информации в области компьютерных игр, организация и проведение выставок, репортажей в области компьютерных игр. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют различное назначение;

- в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашено к регистрации заявленное обозначение и для которых охраняется противопоставленный товарный знак (1), заявитель обращает внимание на то, что несмотря на их отнесение к одной родовой группе программного обеспечения, на что ссылается эксперт в оспариваемом решении, исходя из перечней сравниваемых товаров, корреспондирующих деятельности заявителя и правообладателя

противопоставленного товарного знака, они имеют абсолютно различное назначение.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента;
2. Распечатка из сети Интернет о компании «Western Digital» и продукции под товарными знаками «WD»;
3. Распечатка предложения о продаже продукции под товарными знаками «WD»;
4. Распечатка сведений о сервисе гарантийной замены неисправного изделия от «Western Digital» с 2014 года;
5. Распечатка сведений о компании «NC Soft Corporation» и ее продукции.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 27.04.2023 и 07.06.2023, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1369197 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ упомянутой регистрации, в связи с чем не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, было указано, что заявленное включает в свой состав буквы «NC», не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово и поэтому не соответствуют положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохранными элементами заявленного обозначения.

По ходатайству заявителя, заседание коллегий было перенесено, однако, мотивированной письменной позиции по дополнительным основаниям для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от заявителя не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.08.2021) поступления заявки №2021752029 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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 обозначение «NC PURPLE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ.

Элемент «NC», входящий в состав заявленного обозначения, является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова и не обладающих словесным характером, не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «NC» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающему различительной способностью.

Согласно возражению, упомянутый элемент «NC» известен российскому потребителю и воспринимается в качестве наименования компании заявителя, в связи с чем подлежит охране. Вместе с тем, материалы (5), представленные с возражением, либо не содержат информации о заявителе, либо не ясно, сколько именно потребителей ознакомилось с представленной информацией. Также часть представленных источников информации (5) не содержит даты размещения информации с тем, чтобы ее можно было соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Следовательно, соответствующий довод заявителя следует признать недоказанным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «WD PURPLE» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «PURPLE» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

В результате сопоставительного анализа заявленного обозначения «NC PURPLE» и знаков «WD PURPLE» (1) и «PURPLE» (2) было установлено, что они характеризуются тождеством включенных в их состав словесных элементов «PURPLE», которые имеют одинаковое произношение, способны вызывать идентичные ассоциации при их восприятии (от англ. «purple» - фиолетовый, см. www.translate.google.ru), а также имеют одинаковое графическое исполнение (стандартный шрифт, заглавные буквы латинского алфавита). Более того, противопоставленный знак (2) полностью входит в состав заявленного обозначения.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и знаков (1-2).

Согласно возражению, элемент «WD» знака (1) является сильным за счет того, что товары под данным обозначением активно и длительно предлагаются на рынке правообладателем данного знака, в связи с чем данный элемент приобрел высокую известность и узнаваемость. В возражении указано также, что данный элемент положен в основу серии знаков компании «Вестерн Диджитал Технолоджис, Инк.», тогда как элемент «PURPLE» отражает одну из линеек товаров данной компании. Кроме того, слово «PURPLE» включено в состав знаков третьих лиц, зарегистрированных для товаров и услуг 09, 38, 41 и 42 классов МКТУ. На основании изложенного, заявителем делается вывод о слабости данного элемента («PURPLE»). В отношении вышеприведенных доводов коллегия отмечает следующее. Элемент «PURPLE» не исключен из самостоятельной правовой охраны в составе знака (2) и является одним из элементов, по которому потребители ориентируются при выборе необходимой им продукции, следовательно, у коллегии нет оснований не учитывать данный словесный элемент.

В возражении указано также на широкую известность буквенного сочетания «NC» заявленного обозначения потребителем соответствующих товаров и услуг, которым они адресованы – пользователям компьютерных игр. Однако, как

отмечалось выше, материалы, представленные с возражением, не доказывают соответствующий довод заявителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия отмечает, что анализ заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-2) не может быть проведен без учета данного элемента («PURPLE»), занимающего доминирующее положение в них и несущего существенную индивидуализирующую нагрузку.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-2), установлено следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «загружаемая электронная брошюра, относящаяся к играм; загружаемые купоны на игровые предметы; файлы музыкальные загружаемые; обеспечение программное для мгновенного обмена сообщениями загружаемое; загружаемая электронная брошюра; программы игровые для мобильных устройств, загружаемые; программы компьютерные игровые интерактивные; устройства для потоковой передачи цифрового мультимедиа; картриджи для видеоигр; слайд-фильм, загружаемый; устройства для обработки информации в режиме реального времени; программы компьютерные игровые интерактивные мультимедийные; программы компьютерные для связи с удалёнными компьютерами и компьютерными сетями; устройства радиоприемные для аппаратуры дистанционного управления; электронные купоны, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр; компьютерные программы для удаленного поиска контента на компьютерах и в компьютерных сетях; компьютерное программное обеспечение для синхронизации данных между портативными компьютерами и хост-компьютерами», которые относятся к программному обеспечению и продуктам, программам игровым, а также тесно связанным с ними товарам (электронным брошюрам, купонам, картриджам для игр и т.д.), компьютерному оборудованию, устройствам радиоприемным, устройствам для потоковой передачи цифрового мультимедиа.

Противопоставленный знак (2) охраняется для услуг 42 класса МКТУ «IT consultancy, advisory and information services; rental of computer hardware and facilities; software development, programming and implementation; computer hardware development; hosting services and software as a service and rental of software; development of software for memory banks of computer systems; updating websites for others; analytical services relating to computers; computer system analysis; design services for data processing systems; design services relating to the creation of networks; design services relating to the development of computerised information processing systems; data migration services; customization of computer hardware and software» («ИТ-консалтинг, консультационные и информационные услуги; аренда компьютерной техники и оборудования; разработка программного обеспечения, программирование и внедрение; разработка компьютерной техники; услуги хостинга и программное обеспечение как услуга и аренда программного обеспечения; разработка программного обеспечения для банков памяти компьютерных систем; обновление веб-сайтов для других; аналитические услуги, связанные с компьютерами; анализ компьютерных систем; услуги по проектированию систем обработки данных; услуги по проектированию, связанные с созданием сетей; проектные услуги, связанные с разработкой компьютеризированных систем обработки информации; услуги миграции данных; настройка компьютерного оборудования и программного обеспечения»). Данные виды услуг относятся к разработке программного обеспечения, программированию и внедрению программ, услугам по проектированию систем обработки данных, услугам по разработке компьютеризированных систем обработки информации, услугам по настройке компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Сравниваемые упомянутые выше товары и услуги 09 и 42 класса МКТУ являются корреспондирующими. Результатом оказания услуг 42 класса МКТУ знака (2) является создание (производство) товаров 09 класса МКТУ. Так, при оказании услуги по разработке программного обеспечения создается сам программный продукт, программное обеспечение (при этом игры также являются разновидностью программного обеспечения, направленного на обеспечение игрового процесса).

Разработка электронных брошюр, картриджей для игр, купонов для игр являются деятельностью, сопутствующей разработке программного обеспечения. Результатом разработки систем обработки данных, компьютеризированных систем обработки данных является создание компьютерного оборудования. Следовательно, у потребителя могут создаться правдоподобные представления, связанные с единым источником происхождения вышеприведенных сравниваемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения и знака (2).

По мнению коллегии, однородными являются и заявленные товары 09 класса МКТУ, относящиеся к программному обеспечению и программным продуктам, программам игровым, а также тесно связанным с ними товарам (брошюры, купоны, картриджи), а также товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение для использования в целях синхронизации, резервирования, воспроизведения, кодирования и декодирования цифровых файлов, включая аудио, видео, текстовые, бинарные, статические изображения, графические и мультимедийные файлы; сетевое программное обеспечение, а именно программное обеспечение для настройки и конфигурирования управляемого хранилища и онлайн-услуги поддержки посредством широкомасштабных сетей; фирменное программное обеспечение для хранения данных, поиска данных, доступа к данным, резервирования данных, тиражирования данных, доступности данных, восстановления данных, перевода данных, преобразования данных» знака (1). Сравнимые товары 09 класса МКТУ относятся к одной родовой группе – программное обеспечение (а также сопутствующие ему товары), которые могут быть произведены одним лицом. При этом, с учетом доводов возражения о различном назначении программного обеспечения, степень однородности данных видов товаров признается как низкая.

Заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ содержит товары «устройства для обработки информации в режиме реального времени», которые признаются коллегией однородными товарам 09 класса МКТУ «устройства для компьютерных игр и устройства записывающие для дисков DVD; цифровые электронные устройства для организации, получения, воспроизведения, передачи, управления,

хранения, организации защиты, кодирования, централизации, резервирования, переноса, доработки под заказ, навигации, проигрывания, просмотра, доступа, совместного использования, стриминга, синхронизации, модификации, пересмотра, загрузки и скачивания текста, данных, изображения, аудио- и видеофайлов, информации, или медиа, хранимых на, распределенных на потоки через, размещенных на или прогоняемых на устройствах хранения данных, накопителях на жестких дисках, накопителях на дисках, твердотельных накопителях, медиаплеерах, Интернет-серверах, и сервисах облачного хранения» знака (1). Как заявленные, так и противопоставленные товары 09 класса МКТУ представляют собой устройства, которые обрабатывают информацию, следовательно, они относятся к одному роду и имеют одинаковое назначение, а также могут исходить из единого источника происхождения.

Товары 09 класса МКТУ «аппаратные средства для передачи и доставки цифрового контента» знака (1) в высокой степени однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ «устройства для потоковой передачи цифрового мультимедиа». Однородность данных товаров обусловлена тем, то они могут быть использованы по одному назначению – с целью передачи контента, быть взаимозаменяемыми, использоваться одним кругом потребителей.

Кроме того, заявленные товары 09 класса МКТУ «устройства радиоприемные для аппаратуры дистанционного управления» могут быть частью товаров 09 класса МКТУ 09 класса МКТУ «аппаратные средства для загрузки, хранения, поиска, скачивания, передачи и доставки цифрового контента; цифровые электронные устройства для организации, получения, воспроизведения, передачи, управления, хранения, организации защиты, кодирования, централизации, резервирования, переноса, доработки под заказ, навигации, проигрывания, просмотра, доступа, совместного использования, стриминга, синхронизации, модификации, пересмотра, загрузки и скачивания текста, данных, изображения, аудио- и видеофайлов, информации, или медиа, хранимых на, распределенных на потоки через, размещенных на или прогоняемых на устройствах хранения данных, накопителях на жестких дисках, накопителях на дисках, твердотельных накопителях, медиа-

плеерах, Интернет-серверах, и сервисах облачного хранения; компьютерное оборудование для использования в приложениях и системах видео наблюдения, цифровые или персональные записывающие видео устройства, декодеры каналов кабельного телевидения» знака (1), которые могут управляться дистанционно и иметь радиоприемные функции. Таким образом, данные виды товаров могут быть взаимодополняемыми, использоваться совместно одними и теми же потребителями и иметь совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «прокат оборудования для взаимодействия с другими компьютерными пользователями в режиме реального времени» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «аренда компьютерного оборудования и технических средств» знака (2). Данные виды услуг относятся к прокату оборудования, которые могут исходить от одного предприятия и оказываться в отношении одних и тех же лиц.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ «услуги передачи видео по запросу; предоставление коммуникационных услуг по обмену цифровыми данными; передача развлекательных мультимедийных файлов через мобильные устройства; передача звука или изображений с помощью спутника или через интерактивные мультимедийные сети; вещание через глобальную компьютерную сеть; вещание через Интернет по специализации онлайн игр», являющихся услугами по передаче информации различными способами связи, а также в отношении услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа в Интернет и другие компьютерные сети; предоставление параллельного доступа с выходом в Интернет, обеспечивающего обслуживание на мобильных устройствах и в Интернете; обеспечение доступа в Интернет через мобильные устройства; обеспечение доступа к чат линиям, чатам и форумам в Интернете, включая мобильный Интернет; обеспечение доступа к платформам в сети Интернет; обеспечение доступа к мобильному контенту через сотовый телефон», представляющих собой услуги служб связи. Знак (1) зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ «компьютерные услуги, а именно

предоставление услуг провайдеров для облачного размещения приложений на сервере; программное обеспечение как услуга (SaaS) для дистанционного управления данными, предоставление веб-доступа к приложениям и / или услугам с помощью сетевых операционных систем или интерфейса портала через сеть, включая Интернет; предоставление незагружаемого программного обеспечения, в том числе, программно-аппаратного обеспечения и мобильных приложений для передачи, потоковой передачи, просмотра и воспроизведения файлов с текстами, данными, аудио и видео информацией, цифровых изображений и мультимедийного контента с устройств накопления данных, жестких дисков, дисковых накопителей, полупроводниковых накопителей, медиа-плееров и периферийных компьютерных устройств на телевизорах, видеомониторах, проекторах, компьютерных и мобильных устройствах, а именно планшетных компьютеров и переносных компьютеров». Данные виды услуг относятся к услугам по предоставлению программного обеспечения для передачи данных, веб-доступа, услуг провайдеров. Правовая охрана знаку (2) предоставлена для услуг 42 класса МКТУ «data migration services» («услуги по переносу данных»). По мнению коллегии, средний российский потребитель может полагать, что сравниваемые виды услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения и вышеупомянутые услуги 42 класса МКТУ знаков (1-2), имеющие одинаковое назначение (обеспечение услугами связи, передача информации), оказываются одним лицом.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление информации об игре в жанре аркада; услуги игровые, предоставляемые посредством загружаемых мобильных приложений; предоставление информации об играх; игровые услуги, оказываемые в отношении электронных игр посредством глобальной коммуникационной сети; предоставление незагружаемых электронных онлайн-публикаций через мобильные устройства; игровые услуги, оказываемые в отношении электронных игр через мобильные игровые приложения; игровые услуги, предоставляемые через мобильные приложения в отношении онлайн игр; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; предоставление информации относительно персонажей онлайн игр; предоставление онлайн игровых видео и игровых

музыкальных файлов, незагружаемых; предоставление онлайн незагружаемых файлов в отношении игр; предоставление онлайн компьютерных игр; предоставление онлайн электронных публикаций, незагружаемых; услуги игровые, предоставляемые онлайн с помощью мобильной телефонной сети» заявленного обозначения относятся к услугам игровым, включая предоставление информации об играх, файлов в отношении игр, тесно связанных с ними услуг по предоставлению электронных публикаций, видео и музыкальных файлов, цифровой фотосъемке, фоторепортажам, являющихся частью процесса по созданию и внедрению игр. Данные виды услуг являются однородными услугам 42 класса МКТУ «software development, programming and implementation; customization of computer software» («разработка программного обеспечения, программирование и внедрение; настройка компьютерного программного обеспечения») знака (2), услугам 42 класса МКТУ «разработка, усовершенствование, обновление и обслуживание программного обеспечения компьютеров, программно-аппаратного-обеспечения, мобильных приложений, устройства накопления данных, жестких дисков, дисковых накопителей, полупроводниковых накопителей, медиа-плееров и периферийных компьютерных устройств; предоставление незагружаемого программного обеспечения, в том числе, программно-аппаратного обеспечения и мобильных приложений для передачи, потоковой передачи, просмотра и воспроизведения файлов с текстами, данными, аудио и видео информацией, цифровых изображений и мультимедийного контента с устройств накопления данных, жестких дисков, дисковых накопителей, полупроводниковых накопителей, медиа-плееров и периферийных компьютерных устройств на телевизорах, видеомониторах, проекторах, компьютерных и мобильных устройствах, а именно планшетных компьютеров и переносных компьютеров» знака (1), относящимся к услугам по разработке, программированию, настройке, внедрению, обновлению, обслуживанию программного обеспечения (которое включает, в том числе, и разработку, программирование и т.д. игр). Так, лица, которые разрабатывают игры, предоставляют и игровые услуги. Следовательно, сравниваемые услуги могут быть оказаны одним лицом.

Что касается заявленных услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение выставки-конкурса для культурных и/или научных целей», то среднему российскому потребителю известно о проведении соответствующих мероприятий в сфере компьютерных технологий, программирования, компьютерных игр. В связи с изложенным, данные виды услуг являются однородными услугами 42 класса МКТУ знаков (1-2), относящимся к услугам в сфере разработки программного обеспечения.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, 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). Высокая степень сходства заявленного обозначения со знаками (1-2), а также однородность сравниваемых товаров и услуг обуславливают вероятность смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, при их восприятии потребителями.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков (1-2) и об однородности вышеуказанных по тексту заключения товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака (1), в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов и услуг товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во

внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2023, изменить решение Роспатента от 13.05.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752029 с учетом дополнительных оснований.