


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 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), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВАНДЕР ТЕХНОЛОДЖИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718212, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019718212 подано 17.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 14 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 10.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718212 в отношении всех заявленных товаров 08, 14 и услуг 40 классов МКТУ, а также части услуг 35, 42 классов МКТУ. В

отношении остальной части услуг 35, 42 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Данное несоответствие мотивировано сходством до степени смешения заявленного обозначения с:

- обозначением «WONDER» по заявке № 2019732222 с конвенционным приоритетом от 16.01.2019, заявленным на имя «Фуд Трак, Инк.», 68 Лафайет Стрит, Рамсон, Нью-Джерси 07760, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «WONDER» по свидетельству № 691447, с приоритетом от 14.03.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лавпланет», 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1, этаж 7, пом. VI, ком. 34Б, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ.

Кроме того в решении отмечено, что противопоставление по свидетельству № 733159 (ранее заявка № 2018732200) снято, поскольку решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака принято в отношении товаров неоднородных заявленным.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TECHNOLOGIES» («Technologies» - в переводе с англ. яз. – технологии, техника; технические и прикладные науки / см. Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ruru/translate/en-ru/technology>, <https://dictionary.cambridge.org/ru>, <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=Technologies> и др.) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 14, 35, 40, 42 классов МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары и услуги указывает на их свойства, назначение.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента. По мнению заявителя, словесные элементы заявленного обозначения «Wonder Technologies» не являются общепринятыми термином, наименованием, лексической единицей, условным обозначением. Вместе с тем данное словосочетание является фирменным наименованием заявителя на английском языке и используется только заявителем в гражданском обороте, в связи с чем деление обозначения на две невязаные друг с другом лексические единицы является недопустимым.

Дополнительно заявитель обращает внимание, что семантически словосочетание «Wonder Technologies» переводится как «чудо технологии/удивительные технологии». Следовательно, критерий установления сходства по вхождению одного обозначения в другое не является достаточным доводом в пользу сходства обозначений, поскольку оставлен без внимания семантический критерий сходства обозначений. Наличие у обозначения смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными.

Кроме того, заявителем приведена дополненная практика регистрации обозначений с элементами «Technologies», «Technology», «Технолдж», «Технологии» в качестве охраняемых элементов обозначений в следующих





« » по свидетельствам №192417, 444998, 458815, 535724, 571116, 539745, 604166.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 10.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019718212 в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) - Решение о государственной регистрации товарного знака;
- (2) - Копия направленного ответа от 12.05.2020 на Уведомление с приложениями;
- (3) - Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВАНДЕР ТЕХНОЛОДЖИ».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.04.2019) поступления заявки № 2019718212 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное




обозначение « Wonder Technologies» по заявке № 2019718212 состоит из словесных элементов «WONDER TECHNOLOGIES», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде ромба с дополнительными штрихованными линиями. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 08, 14 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

WONDER

Противопоставленное обозначение [1] «» по заявке №2019732222 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. В отношении заявки принято решение о регистрации и присвоен номер свидетельства №737383. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

WONDER

Противопоставленный словесный товарный знак [2] «» по свидетельству №691447 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2019718212 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента словесный элемент «TECHNOLOGIES» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса признан неохраняемыми в

силу того, что в целом не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары и услуги указывает на их свойства, назначение.

Проанализировав словарные источники информации, коллегия пришла к выводу о том, что слова «WONDER» и «TECHNOLOGIES» не образуют устойчивого словосочетания, следовательно, значение словосочетания «WONDER TECHNOLOGIES» складывается из значения входящих в него слов. Слово «WONDER» в переводе с английского языка на русский имеет значение «чудо, изумление, удивление»; слово «TECHNOLOGIES» в переводе с английского языка на русский означает «технологии».

Таким образом, слова «WONDER» и «TECHNOLOGIES» не образуют словосочетания, так как оба представляют собой имена существительные.


При этом слово «TECHNOLOGIES» является описательным для испрашиваемых товаров 08, 14 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, представляющих собой алмазные продукты, которые требуют технологии добычи и огранки, а также услуг по обработке алмазов, то есть непосредственно метод воздействия на продукт. Следовательно, словесный элемент «TECHNOLOGIES» является описательным и информирует потребителя относительно свойств и назначения заявленных товаров и услуг.

Слово «WONDER», при этом, описательным не является, так как его значения «чудо, изумление, удивление» не способны восприниматься в качестве описательных относительно товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что в целом композиция заявленного комбинированного обозначения характеризуется присутствием среднего по размерам изобразительного элемента, а также двух слов, выполненных в одну строку. При этом слово «Коллегия отмечает, что в целом композиция заявленного комбинированного обозначения характеризуется ярким изобразительным элементом. Указанное позволяет сделать вывод о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению с указанием словесного элемента «TECHNOLOGIES» в качестве неохраняемого, на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2019718212 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное на регистрацию обозначение "  " является комбинированным. В комбинированном обозначении, состоящем одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака. При этом разные словесные элементы обладают разной индивидуализирующей способностью. В частности, в заявленном обозначении словесный элемент TECHNOLOGIES (в переводе с английского языка на русский означает «технологии») является не обладающей различительной способностью, так как в отношении заявленных товаров и услуг, связанных с разработкой новых видов товаров, производством товаров 08, 14 классов МКТУ, является описательным.

Учитывая изложенное, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «WONDER», на который падает логическое ударение.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] представляют собой словесные обозначения «WONDER».

Таким образом, фонетическое сходство установлено за счет полного вхождения противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Что касается семантического критерия, то следует отметить следующее. Учитывая отсутствие лексической связи между словесными элементами «WONDER TECHNOLOGIES», очевидно, что смысловое восприятие слова «WONDER» не изменяется за счет добавления дополнительного слова. Таким образом, самостоятельные словесные элементы заявленного обозначения несут аналогичную

смысловую нагрузку, что и противопоставленные словесные товарные знаки «WONDER».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением обоих обозначений буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве обозначения по заявке №2019718212 и противопоставленных товарных знаков [1-2] за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «WONDER».

Анализ однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019718212, и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Услуги 35 класса МКТУ *«реклама; услуги рекламные для продвижения товаров»*, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, представляют собой услуги рекламы.

Данные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети»* противопоставленного товарного знака [2].

Сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе (реклама и продвижение товаров), имеют сходные свойства и назначение, общий круг потребителей и условия оказания.

Услуги 42 класса МКТУ *«разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; разработка программного обеспечения, предназначенного для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) оборудованием для синтеза алмазов»*, указанные в перечне заявки № 2019718212, однородны услугам 42 класса МКТУ

«предоставление во временное использование онлайн незагружаемого программного обеспечения для предоставления услуг доставки, и информации об услугах доставки; предоставление во временное использование онлайн незагружаемого программного обеспечения для управления сетью курьеров и доставки; предоставление во временное использование онлайн незагружаемого программного обеспечения для рекламы и маркетинга услуг доставки продуктов питания и напитков потребителям, для просмотра информации, касающейся вариантов доставки еды и напитков, для поиска вариантов доставки продуктов питания и напитков, для доступа к меню, и для мониторинга и отслеживания статуса или местонахождения заказов», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1].

Сравниваемые услуги совпадают по виду (роду) услуг (компьютерные услуги, услуги, связанные с разработкой программного обеспечения), назначению и условиям оказания.

Таким образом, обозначение по заявке № 2019718212 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №737383 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, а с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 691447 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. Поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанной выше части услуг 35 и 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о праве заявителя на фирменное наименование «ВАНДЕР ТЕХНОЛОДЖИС», и, следовательно, необходимости регистрации заявленного обозначения без указания слова «TECHNOLOGIES» в качестве неохраняемого, коллегия отмечает следующее.

Выводы коллегии относительно охраноспособности каждого из элементов заявленного комбинированного обозначения изложены выше в настоящем заключении. Кроме того, включение словесного элемента «TECHNOLOGIES» в объем правовой охраны заявленного обозначения не преодолевает основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2019718212, основанные на его

несоответствии положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Выводы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков изложены выше в настоящем заключении.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций, где слово «TECHNOLOGIES» включено в объем правовой охраны, то коллегия отмечает, что по каждой заявке ведется отдельное делопроизводство.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.06.2020.