

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 28.12.2020, поданное Жуковым Сергеем Евгеньевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737254 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ВАВВА» по заявке №2019737254, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39 и части услуг 42 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 (части) классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке №2019737254. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с международным знаком «VAVA» (международная регистрация №1408490 с приоритетом от 25.03.2018) на SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC., 46724 Lakeview Blvd Fremont CA 945386529, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ и части взаимосвязанных с товарами услуг 42 класса МКТУ [1];



- с международным знаком «VAVA» (международная регистрация №1269754 с приоритетом от 13.03.2015) на THE CONCEPTUAL EYEWEAR, LDA, Rua Diogo Cao, numero 100 Freguesia de Darque P-4935-162 Viana do Castelo, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 09 класса МКТУ [2];



- с международным знаком «BABA O O» (международная регистрация №1361576 с приоритетом от 31.03.2017) на BABA O O, Rue du Beau Site 30 B-1000 Bruxelles, в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «**B A B O**» (свидетельство №555969 с приоритетом от 06.08.2014) на Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Плэнет», 123315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, 6, стр. 1, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, и 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 35 и 41

классов МКТУ, части однородных услуг 42 класса МКТУ, связанных с товарами 09 класса МКТУ – «программы» [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия от 29.07.2020 заявитель просил сократить перечень и исключить рубрики товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ, а также части 41 класса МКТУ, сохранив следующие рубрики: 41 - дискотеки; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; организация концертной деятельности; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы; предоставление информации, комментариев и статей в области музыки посредством компьютерных сетей; предоставление электронных публикаций онлайн в области музыки, не доступных для скачивания; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; продюсирование и руководство событиями в области радиовещания и музыки; предоставление цифровой [не загружаемой] музыки через интернет;

- заявитель не может согласиться с позицией экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ;

- заявителем является известный певец и бизнесмен, то есть, принципиальными для заявителя являются рубрики, связанные с музыкальной деятельностью и организацией концертов;

- заявитель просит снять противопоставление с товарным знаком «ВАВО» №555969, правообладателя ООО «Диджитал Плэнет», в связи с предоставлением письма-согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения «ВАВВА»;

- правообладатель знака по международной регистрации №1361576, которая, по мнению экспертизы, препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, занимается обучающей деятельностью и не претендует на организацию концертов;

- организацией концертов и музыкальных мероприятий занимаются профессиональные артисты, они имеют соответствующую подготовку. Услуги в области обучения оказывают люди с педагогическим образованием. Обучение является непрерывным и длительным процессом, организация концертов происходит в разных городах, для разных зрителей и для каждого города является разовой. Такое событие привлекает внимание, люди заранее читают афиши и приобретают билеты;

- таким образом, деятельность заявителя и правообладателя знака по международной регистрации №1361576 осуществляется в разных сферах, что исключает вероятность смешения в гражданском обороте.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.10.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019737254 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 39, 41 «дискоотеки; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; организация концертной деятельности; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы; предоставление информации, комментариев и статей в области музыки посредством компьютерных сетей; предоставление электронных публикаций онлайн в области музыки, не доступных для скачивания; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; продюсирование и руководство событиями в области радиовещания и музыки; предоставление цифровой [не загружаемой] музыки через интернет» и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.07.2019) поступления заявки №2019737254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВАВВА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского. Поскольку заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ, заявитель испрашивает правовую охрану в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

Противопоставленный знак [1] «VAVA» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «VAVA» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «VAVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и графического элемента в виде зигзага. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «ВАВАОО» представляет собой комбинированное обозначение состоящее из словесного элемента «ВАВАОО», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения абстрактных фигур, расположенных над словесным элементом. Знак охраняется в светло-голубом, темно-синем, голубом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 28 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ;



Противопоставленный знак [4] «**BAVO**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BAVO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде оригинально выполненной буквы «B». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, поскольку заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737254 в отношении услуг 41 класса МКТУ, то анализ заявленного обозначения на предмет сходства с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении товаров 09 класса МКТУ, не проводится.

Вместе с тем, заявленному обозначению в отношении услуг 41 класса МКТУ были противопоставлены товарные знаки [3, 4].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.10.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на регистрацию и использование обозначения «BAVVA» в качестве товарного знака на имя заявителя

в отношении товаров и услуг 09, 16, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки и письме-согласии.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «ВАВВА» по заявке №2019737254 и противопоставленный товарный знак [4] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при

наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 02.10.2020 и регистрации обозначения «ВАВВА» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09, 16, 35 и 41 классов МКТУ.

Однако, анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ВАВВА»/«ВАВАОО».

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] обусловлено тем, что сравниваемые знаки отличаются только наличием удвоенного звука «-ОО» в конце словесного элемента «ВАВАОО» противопоставленного знака [3], следовательно, сравниваемые знаки имеют сходное звучание обусловленное сходством состава гласных и совпадением состава согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [3] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

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

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 перечней товаров сравнимых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ «дискоотеки; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; организация концертной деятельности; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы; предоставление информации, комментариев и статей в области музыки посредством компьютерных сетей; предоставление электронных публикаций онлайн в области музыки, не доступных для скачивания; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; продюсирование и руководство событиями в области радиовещания и музыки; предоставление цифровой [не загружаемой] музыки через интернет» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «Services for teaching and training, education and entertainment; distance learning services; correspondence course and distance learning services; non-downloadable Internet games services; services of computer games that may be accessed on user networks; arranging, conducting, organizing and providing games for educational or entertainment purposes; providing information relating to teaching, training, education and entertainment» («услуги в области преподавания и профессиональной подготовки, образования и развлечений; дистанционное обучение; заочные курсы и дистанционное обучение; не загружаемые услуги Интернет-игр; услуги компьютерных игр, к которым можно получить доступ в сетях пользователей; организация, проведение, организация и предоставление игр в образовательных или развлекательных целях; предоставление информации, касающейся преподавания, профессиональной подготовки, образования и развлечений») противопоставленного знака [3], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к услугам в области развлечений, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [3] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что владелец противопоставленного знака [3] ведет хозяйственную деятельность в иной области, отличной от области деятельности заявителя, не может быть учтен в рамках требований 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 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2020.