

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2015, поданное по поручению компании СиДжей ИэндЭм Корпорейшн (CJ E&M Corporation), Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702894, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013702894 с приоритетом от 01.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам развлечений; развлечения, а именно представления артистов; развлечения с участием певцов; составление шоу-программ; шоу-программы в режиме реального времени; шоу-программы; организация спектаклей [услуги импресарио]; производство музыкальных шоу; производство телевизионных шоу; производство звукозаписей; прокат аудиозаписей; клубы-кафе ночные; издание книг; академии по актёрскому мастерству; музыкальные академии; академии по актерскому искусству; академии по обучению пению; услуги танцевальных залов; предоставление и управление оборудованием, предназначенным для развлечений; видеосъемка; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде расположенной на фоне прямоугольника розового цвета стилизованной буквы

«М» белого цвета и словесного элемента «WAVE» (в переводе с английского языка означает «волна»), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита розового цвета.

Роспатентом 12.11.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для услуг 41 класса МКТУ «издание книг; служба новостей». Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части услуг 41 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «INFO WAVE» (свидетельство №257880 с приоритетом от 25.10.2000), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ЗАО «Центр маркетинговых разработок», 197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, 6.

В поступившем возражении от 11.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания заявителя была создана в 1993 году как подразделение крупнейшей корейской корпорации CJ Corporation, осуществляющее свою деятельность в сфере индустрии развлечений, при этом заявленное обозначение используется в отношении услуг по организации и проведению выступлений и концертов, реализации и продвижению различной музыкальной продукции;

- основной сферой и специализацией правообладателя противопоставленного товарного знака являются услуги, связанные с маркетингом;

- учитывая разную специализацию компаний CJ E&M Corporation и ЗАО «Центр маркетинговых разработок», разный круг потребителей их услуг, можно утверждать, что полностью отсутствует реальная опасность смешения сравниваемых обозначений потребителями на российском рынке;

- по мнению заявителя, входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент является его доминирующим элементом и акцентирует на

себя внимание потребителя в первую очередь, особенно с учетом его яркого розового цвета;

- данный оригинальный изобразительный элемент должным образом охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ в составе комбинированных товарных знаков по свидетельствам №498173 и №518812;

- в этой связи заявленное обозначение будет восприниматься как часть серии товарных знаков, принадлежащих заявителю, что исключает вероятность смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №257880;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, что обусловлено их различным звучанием (заявленное обозначение произносится как [эм-вейв], в то время как противопоставленный товарный знак имеет иное звучание – [ин-фо-вейв]), разным графическим исполнением (присутствие в заявленном обозначении доминирующего графического элемента, различное цветовое исполнение, в частности, использования насыщенного розового цвета в заявленном обозначении, различное пространственное расположение словесных элементов в сравниваемых обозначениях, присутствие дополнительного слова «INFO» в противопоставленном товарном знаке, различный наклон букв, различный характер графических элементов, а также отличающееся общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения) и отличием заложенного в них смыслового значения (заявленное обозначение воспринимается как «музыкальная волна» с учетом семантики, заложенной в букву «М», представляющей начальную букву в английском слове «musical» (музыкальный), а противопоставленный товарный знак в переводе с английского языка означает «информационная волна»).

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит пересмотреть решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702894.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.02.2013) поступления заявки №2013702894 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

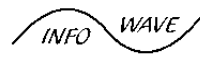
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  по заявке №2013702894, поданное на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 41 класса МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенной на фоне прямоугольника розового цвета стилизованной буквы «М» белого цвета и словесный элемент «WAVE» (в переводе с английского языка означает «волна», см. <http://slovari.yandex.ru>), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита розового цвета.

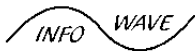
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №257880.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №257880, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение; образование; организация развлечений и отдыха; производство видеофильмов; производство кинофильмов», является комбинированным, включает в свой состав выполненные стандартным шрифтом буквами латиницы словесные элементы «INFO» и «WAVE», разделенные изобразительным элементом в виде

волнообразной линии. Словесный элемент «INFO» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака, соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, один круг потребителей, что обуславливает их однородность. Довод заявителя о фактическом отличии областей деятельности заявителя и обладателя исключительного права на противопоставленный товарный знак не может быть принят во внимание, поскольку при анализе сравниваемых товарных знаков принимается во внимание непосредственный перечень товаров и услуг сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №257880 на предмет их сходства показал следующее.

Как отмечается экспертизой, заявленное обозначение  и противопоставленный товарный знак  действительно включают в свой состав словесный элемент «WAVE», имеющие одинаковое звучание – [вейв]. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на нижеследующем.

Противопоставленный товарный знак  и заявленное обозначение  производят разное зрительное впечатление за счет наличия в их составе разных изобразительных элементов, исполнения их словесной части в разной шрифтовой манере, наличия в составе заявленного обозначения запоминающегося цветового решения.

Что касается семантического критерия сходства, то следует отметить, что присутствующие в составе сравниваемых товарных обозначений словесные элементы - «INFO» и «WAVE», являются лексическими единицами английского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>) и означают следующее: «INFO» – сокращение от слова «information» (информация; информационный); «WAVE» - волна. Таким образом, противопоставленный товарный знак, включающий словесные элементы «INFO» и «WAVE», вызывает ассоциации с информационной волной, а семантика

заявленного обозначения, включающего изобразительный элемент и слово «WAVE», обусловлена исключительно словарными значениями слова «волна».

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, услуги 41 класса МКТУ, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013702894 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.03.2015, изменить решение Роспатента от 12.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702894.