

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.05.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1593770 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.08.2020 с конвенционным приоритетом от 26.03.2020 за № 1593770 на имя Spin Digital Media, LLC, США, в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 13.05.2022 знаку по международной регистрации № 1593770 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении только части услуг 41 класса МКТУ («entertainment in the nature of an ongoing series featuring topics in music, lifestyle, pop culture and celebrities, news, and entertainment, provided through television broadcasts, cable television, and the Internet; entertainment services including production of podcasts/vodcasts; entertainment services, namely, providing non-downloadable multimedia content featuring topics in music,

lifestyle, pop culture and celebrities, news, and entertainment via various platforms across multiple forms of transmission media, the Internet, and digital networks; providing non-downloadable performances, musical videos, related film clips, photographs, and other multimedia entertainment materials via a website; providing non-downloadable pre-recorded music and non-downloadable audio, and video musical presentations via global computer networks, mobile telephones, and other digital communication networks and wireless devices; entertainment services in the nature of the production and distribution of a television series; organizing and producing musical events and concerts; providing information relating to musical artists and music performance ticket reservations via a website» / неофициальный перевод: «развлечение в виде продолжающегося сериала, посвященного музыкальным темам, образу жизни, поп-культуре и знаменитостям, новостям и развлечениям, предоставляемым посредством телетрансляций, кабельного телевидения и Интернета; развлекательные услуги, включая производство подкастов/водкастов; развлекательные услуги, а именно предоставление незагружаемого мультимедийного контента, посвященного музыкальным темам, образу жизни, поп-культуре и знаменитостям, новостям и развлечениям на различных платформах с использованием различных средств передачи, Интернета и цифровых сетей; предоставление незагружаемых исполнений, музыкальных клипов, связанных видеоклипов, фотографий и других мультимедийных развлекательных материалов через веб-сайт; предоставление незагружаемой предварительно записанной музыки и незагружаемых аудио- и видеомузыкальных презентаций через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие цифровые коммуникационные сети и беспроводные устройства; развлекательные услуги в виде производства и распространения телесериала; организация и проведение музыкальных мероприятий и концертов; предоставление информации о музыкальных исполнителях и бронировании билетов на музыкальные представления через веб-сайт»).

Для иной части услуг 41 класса МКТУ («providing non-downloadable electronic magazines, blogs, newsletters, journals and articles featuring music, lifestyle, pop culture and celebrities, news, and entertainment; electronic publishing services, namely,

publication of text and graphic works of others; online digital publishing of audio, video and multimedia material for others featuring text, pictures, graphics, images and music» / неофициальный перевод: «предоставление не загружаемых электронных журналов, блогов, информационных бюллетеней, журналов и статей о музыке, образе жизни, поп-культуре и знаменитостях, новостях и развлечениях; электронные издательские услуги, а именно публикация текстовых и графических работ других лиц; онлайн-цифровая публикация аудио, видео и мультимедийных материалов для других лиц с текстом, картинками, графика, изображения и музыка») в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по причине несоответствия



знака «» требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с предварительным решением, содержащим основания, препятствующее предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1593770, указанный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «**SPIN**» по свидетельству № 175843 (приоритет от 22.10.1996), зарегистрированным на имя Хатуэйт Рисёрч Груп Лимитед, Великобритания, в отношении товаров «печатная продукция, за исключением периодических изданий, журналы, печатная продукция или книги, относящиеся к сфере развлечений и искусств» и услуг «образование в области обучения управлению продаж» 16 и 41 классов МКТУ, признанных однородными части услуг 41 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 18.05.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает правомерность вывода о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку считает, что визуальные особенности исполнения знака заявителя позволяют сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, заявитель полагает, что товары и услуги, маркируемые сравниваемыми обозначениями, не могут быть смешаны потребителями, поскольку природа сравниваемых товаров и услуг различна, они имеют различное назначение, разный контингент потребителей, посредством данных товаров и услуг их потребители достигают совершенно различные цели.

Заявитель сообщает, что заявленное обозначение используется для маркировки музыкального журнала, основанного в США в 1985 году издателем Бобом Гуччионе-младшим. Журнал перестал выходить в 2012 году и в настоящее время работает как веб-журнал. В первые годы своего существования журнал был известен своим узким музыкальным охватом с акцентом на студенческий рок, гранж, инди-рок и зарождающийся хип-хоп. В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака использует свой товарный знак в связи с профессиональными услугами по обучению продажам, которые он предлагает уже более 40 лет. В США сопоставляемые обозначение и товарный знак сосуществуют.

Правообладатель противопоставленного товарного знака не усматривает смешения с ним знака заявителя, что подтверждается его согласием на регистрацию



на имя заявителя обозначения «» в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1593770 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Оригинал письменного согласия представлен в материалы дела на заседании коллегии от 22.06.2022.

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

Правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 звуко сочетаний 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1593770 представляет собой



комбинированное обозначение «», представляющее собой квадрат с размещенным внутри него словом «SPIN», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1593770 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным товарным знаком «» по свидетельству № 175843, правовая охрана которого действует, в том числе, в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 175843 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, за исключением периодических изданий, журналы, печатная продукция или книги, относящиеся к сфере развлечений и искусств», услуг 41 класса МКТУ «образование в области обучения управлению продаж».



В отношении доводов возражения о несхождении знака заявителя «  » и противопоставленного товарного знака «  » коллегия отмечает, что правомерность данного противопоставления обусловлена тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 175843 в качестве единственных словесных элементов содержат фонетически и семантически тождественное слово «SPIN» (spin - 1) глагол: прясть, сучить (шерсть), плести (паутину; о пауке), крутить, вертеть, крутиться, вертеться, = spin (a)round поворачиваться (кругом), оборачиваться, авто буксовать, пробуксовывать, кружиться (о голове), чувствовать головокружение, разг. проваливаться (на экзамене), разг. = spin along нестись, быстро двигаться (о транспортном средстве), ловить (рыбу) на вращающуюся блесну, тех. выдавливать (на токарно-давальном станке), разрабатывать, придумывать, подавать информацию предвзято; раскручивать, пиарить, = spin out продолжать, удлинять, развивать, продлевать, растягивать, экономить; 2) существительное: верчение, вращение, кружение, авиа штопор, спорт. вращение, спираль (в фигурном катании), кувырок, прыжок кувырком, подбрасывание кверху монетки с тем, чтобы принять какое-либо решение короткая прогулка (на автомобиле); быстрая езда (на автомашине, велосипеде, лодке), физ. спин, смятение, замешательство, разг. полоса (период везения или невезения), предвзятая подача информации, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/spin>).

Визуальные различия, на которые указывает заявитель, не могут быть приняты во внимание, поскольку превалируют иные критерия сходства. При этом именно слово «SPIN» является доминирующим элементом знака заявителя.

Однородность услуг «providing non-downloadable electronic magazines, blogs, newsletters, journals and articles featuring music, lifestyle, pop culture and celebrities, news, and entertainment; electronic publishing services, namely, publication of text and graphic works of others; online digital publishing of audio, video and multimedia material for others featuring text, pictures, graphics, images and music» / «предоставление не

загружаемых электронных журналов, блогов, информационных бюллетеней, журналов и статей о музыке, образе жизни, поп-культуре и знаменитостях, новостях и развлечениях; электронные издательские услуги, а именно публикация текстовых и графических работ других лиц; онлайн-цифровая публикация аудио, видео и мультимедийных материалов для других лиц с текстом, картинками, графика, изображения и музыка» товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации № 175843, обусловлена тем, что данные товары и услуги имеют общий источник происхождения (издательства), в связи с чем при их маркировке знаками, обладающими высокой степенью сходства, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, коллегия считает вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 175843 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно сведениям заявителя, заявленное обозначение используется для маркировки музыкального журнала. В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака использует свой товарный знак в связи с профессиональными услугами по обучению продажам.

С учетом сказанного у коллегии нет оснований для вывода о возможности



введения потребителей в заблуждение в связи с правовой охраной знака «».

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1593770 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, заявителем преодолены. Следовательно, знаку заявителя правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2022, отменить решение Роспатента от 13.05.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1593770 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.