

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 05.12.2014, поданное компанией Western Union Holdings, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 494505, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 494505 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.08.2013 по заявке № 2012717392 с приоритетом от 28.05.2012 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «WOORPAY» («ВУППЭЙ»), Республика Казахстан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «WOORPAY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 05.12.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «WOONEO» по международной регистрации № 1069304 (с приоритетом от 15.02.2011), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, а также товарного

знака «WU» по свидетельству № 514354 (с приоритетом от 19.12.2012), зарегистрированного в Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, и иных товарных знаков, охраняемых на территории других стран мира;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным знаком «WOONEO» по международной регистрации № 1069304, охраняемым в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 09 класса МКТУ «смарт-карточки» и всех услуг 36 класса МКТУ, однородных услугам 36 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака;
- 3) оспариваемый товарный знак «WOOPPAY» и противопоставленный знак «WOONEO» по международной регистрации № 1069304 являются сходными в целом ввиду сходства их начальных частей («WOOP» – «WOO»), которые несут в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку конечные части этих слов («PAY» – «NEO») являются «слабыми», означающими в переводе на русский язык «плата, оплата, платеж, платить» и «новый» и, следовательно, не способными индивидуализировать соответствующие товары и услуги, для которых эти обозначения («PAY» и «NEO») являются общепринятым термином либо описательными обозначениями;
- 4) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, ввиду известности лица, подавшего возражение, на рынке международных денежных переводов и наличия у него исключительных прав на противопоставленный знак «WOONEO» по международной регистрации № 1069304 и на товарный знак «WU» по свидетельству № 514354, охраняемые собственно в Российской

Федерации, а также на иные товарные знаки, охраняемые в других странах мира.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «смарт-карточки» и всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, была представлена только распечатка сведений из Интернета о платежной системе правообладателя – электронном кошельке «WOOPPAY» [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.04.2015, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак «WOOPPAY» и противопоставленный знак «WOONEO» по международной регистрации № 1069304 никак не являются сходными, так как они являются едиными (неделимыми) фантазийными словами, которые существенно различаются составом звуков и букв, а также шрифтовым исполнением;
- 2) принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак «WU» по свидетельству № 514354 также не является сходным с оспариваемым товарным знаком, к тому же он имеет более поздний приоритет (19.12.2012) по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака (28.05.2012), а правовая охрана иных товарных знаков лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации никак не осуществляется;
- 3) лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов об использовании им на территории Российской Федерации противопоставленного знака «WOONEO» по международной

- регистрации № 1069304, в то время как оспариваемый товарный знак активно используется правообладателем в своей деятельности в России;
- 4) знаку «WOOPPAY» по международной регистрации № 1172530 на имя правообладателя на базе оспариваемого товарного знака предоставлена правовая охрана в целом ряде стран мира, в том числе Европейского Союза.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений о товарных знаках с различными фантазийными единичными словами, составленными с использованием в них слова «PAY» [2];
- сведения о международной регистрации № 1172530 знака «WOOPPAY» на имя правообладателя [3];
- договор об оказании правообладателем услуг по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов с использованием электронных денег и приложения к этому договору, в том числе касающиеся функционирования платежной системы правообладателя «WOOPPAY» на территории Российской Федерации [4];
- распечатка страницы с сайта правообладателя [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «WOOPPAY», выполненное оригинальным (с характерными округлениями и разрывами) шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении выполненные в одну строку и без пробелов шрифтовые единицы одинакового размера и цвета несомненно образуют единое (неделимое) слово, которое не обнаруживается в тех или иных словарях, то есть является собственно фантазийным.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 28.05.2012 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1069304 с приоритетом от 15.02.2011 представляет собой словесное обозначение «WOONEO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном знаке выполненные в одну строку и без пробелов шрифтовые единицы одинакового размера и цвета образуют единое (неделимое) слово, которое не обнаруживается в тех или иных словарях, то есть является также фантазийным.

Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 1069304 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («WOOPPAY» – «WOONEO») показал, что они различаются количеством слогов (2 слога – 3 слога), звуков (6 звуков – 5 звуков) и составом звуков (совпадают лишь 2 звука из 6),

причем полностью различаются средние и конечные части этих слов, и противопоставленный знак имеет большее количество гласных (слогообразующих) звуков.

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с правилами слога деления слово «WOOPPAY» состоит из двух неделимых фонетических единиц (слогов) – «вуп-пэй» (закрытые слоги), а слово «WOONEO» имеет три открытых слога – «ву-не-о». При этом у них не совпадает ни одна из этих фонетических единиц, влияющих на восприятие слов в целом.

Поскольку два звука «PP» («пп») в оспариваемом товарном знаке относятся к разным фонетическим единицам (слогам) – «вуп-пэй», то каждый из этих согласных звуков присоединяется в соответствующих закрытых слогах к разным гласным звукам, в силу чего данные звуки акцентировано произносятся в слове «WOOPPAY» и, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не сливаются в один звук «P» («п»).

Исходя из данного обстоятельства, не имеется никаких оснований для вывода о наличии в слове «WOOPPAY» фонетически обособленной форманты «WOO» («ву»). Следовательно, усматриваются существенные различия у сравниваемых знаков не только в средней и конечной частях слов, но также и в их начальных частях при восприятии на слух этих слов в целом.

Таким образом, сравниваемые знаки никак не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Сравниваемые знаки («WOOPPAY» – «WOONEO») различаются также и по графическому критерию сходства обозначений ввиду разного количества букв (7 букв – 6 букв), разного состава букв (совпадают лишь 3 буквы из 7) и разного шрифтового исполнения (оригинальный – стандартный).

Как было отмечено выше, слова «WOOPPAY» и «WOONEO» являются фантазийными словами, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу друг с другом по семантическому критерию сходства обозначений.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной

регистрации № 1069304 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Кроме того, товары 09 класса МКТУ «смарт-карточки», для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», для которых охраняется противопоставленный знак, никак не являются однородными, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности – высокотехнологичное производство интегральных схем, наделяющих пластиковую карту способностями к хранению и обработке информации для разных определенных целей, с одной стороны, и оказание именно услуг в сферах страхования, финансов и недвижимости, с другой стороны. При этом следует отметить, что использование упомянутых карт при оказании тех или иных услуг никак не является основанием для того, чтобы считать такие товары и услуги однородными.

В свою очередь, услуги 36 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак, действительно являются однородными, поскольку они совпадают либо соотносятся как вид-род.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует собственно принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то следует отметить, что совсем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о факте восприятия российским потребителем данного товарного знака на дату его приоритета в

качестве знака, индивидуализирующего товары и/или услуги иного лица – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не было представлено никаких доказательств (например, договоров с сопроводительными и платежными документами, счетов-фактур или исполнительных актов, рекламных или иных публикаций, сведений об участии в выставках, социологических отчетов и т.д.) известности на дату приоритета оспариваемого товарного знака изготавливаемых им тех или иных товаров либо оказываемых услуг под тождественным либо сходным обозначением.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для вывода о существовании самой возможности восприятия российским потребителем оспариваемого товарного знака на дату его приоритета в качестве одного из принадлежащих лицу, подавшему возражение, знаков, тем более что вышеуказанный противопоставленный знак по международной регистрации № 1069304 признан коллегией несходным, а иные упомянутые в возражении товарные знаки лица, подавшего возражение, даже не подлежат сравнительному анализу, поскольку никак не охраняются на территории Российской Федерации либо имеют более поздний приоритет по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака (28.05.2012). Так, датой приоритета упомянутого в возражении товарного знака «WU» по свидетельству № 514354 является 19.12.2012.

Напротив, необходимо отметить то, что представленные сторонами спора документы [1], [4], [5] содержат некоторые сведения об использовании в России именно оспариваемого товарного знака для платежной системы правообладателя – электронного кошелька «WOOPPAY».

Кроме того, знаку «WOOPPAY» по международной регистрации № 1172530 на имя правообладателя на базе оспариваемого товарного знака [3] была предоставлена правовая охрана и в других странах мира, в том числе Европейского Союза (см. <http://www.wipo.int/romarin>).

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным

ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и/или лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 494505.