

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 21.02.2019 возражение, поданное компанией Samsung Electronics Co., Ltd., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357253.

Международная регистрация №1357253 знака «**Q HDR**» с конвенционным приоритетом от 01.12.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 31.05.2017 на имя заявителя (Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.10.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357253. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №1357257 требованиям пунктов 1, 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**Q HDR**» по международной регистрации №1357253 является неохраноспособным, поскольку буквы, входящие в его состав, не обладают различительной способностью.


Кроме того, знак «**Q HDR**» по международной регистрации №1357253 является сходным до степени смешения со знаком «» (международная регистрация №1239829 с приоритетом от 06.08.2014), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven (NL).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом на следующие обстоятельства:

- заявленное обозначение является товарным знаком заявителя, используемым в качестве названия технологии «Quantum High Dynamic Reality» (порция / часть высокодинамичной реальности) для телевизоров и мониторов Samsung, обеспечивающей точную оптимизацию цвета, контраста, детализации, при этом компания заявителя – это крупнейший производитель электроники во всем мире, его продукция, в том числе с технологией «**Q HDR**» хорошо известна и в России;

- знак по международной регистрации №1357253 в настоящее время получил правовую охрану во многих странах мира: Новая Зеландия, Норвегия, Украина, Сингапур, Швейцария, Израиль, Япония, Филиппины, Турция, ОАЭ, 17-ти Африканских государств;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии различительной способности знака «**Q HDR**» по международной регистрации №1357253

- заявленное обозначение «**Q HDR**» и противопоставленный товарный знак «» по международной регистрации №1239829 имеют характерные

визуальные отличия, фонетика противопоставленного знака в силу его графических особенностей является вариативной, при этом отличается от заявленного обозначения, также как и его смысловое значение (сочетание «hdr» в английском языке может иметь следующую семантику: заголовок; насадка; расширенный динамический диапазон; средство видеозаписи на жесткий диск; сухая горячая (горная) порода; прямая прокатка; радиография высокой четкости и др., при этом значение «средство видеозаписи на жесткий диск» в силу области деятельности правообладателя противопоставленного знака (специализируется в области медицинского оборудования, светотехники и электроники) наиболее очевидно);

- сведений об использовании на территории Российской Федерации противопоставленного знака не выявлено;

- сопоставляемые знаки по международным регистрациям №1357253 и №1239829 сосуществуют на территории таких государств как: Швейцария, Япония, Филиппины, Турции, Украина, страны ЕС, США.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1357253 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению в качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, приложены следующие документы:

- Словарные и информационные материалы в отношении семантики заявленного обозначения;

- Информация о заявителе и его продукции;

- Выдержка электронной базы данных ВОИС в отношении международных регистраций №1357253 и №1239829;

- Выдержки из электронных словарей;

- Информация о правообладателе противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.12.2016) конвенционного приоритета международной

регистрации №1357253 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Знак «**Q HDR**» по международной регистрации №1357253 с конвенционным приоритетом от 01.12.2016, заявленный в отношении товаров 09 класса МКТУ «television sets; television receivers; display panel for television; monitors for commercial purpose» / «телевизоры; телевизионные приемники; телевизионные дисплеи; мониторы для коммерческого использования», представляет собой сочетание латинских согласных букв, не имеющих словесного характера, при этом заглавные буквы «Q»,

«Н», «D», «R» выполнены стандартным шрифтом без какого-либо характерного графического исполнения, что обуславливает вывод об отсутствии различительной способности у рассматриваемого обозначения «**Q HDR**».

Следует констатировать, что заявителем не представлено сведений из словарно-справочных источников том, что сочетание букв «**Q HDR**» является устойчивой грамматической конструкцией с определенным значением («Quantum High Dynamic Reality» (порция / часть высокодинамичной реальности)), на которое ссылается заявитель в тексте возражения.

Довод заявителя о том, что обозначение «**Q HDR**» ассоциируется с названием технологии расширения динамического диапазона, присущей телевизорам и мониторам Samsung, какими-либо документами не подтверждается. Рекламные распечатки от 24.09.2018 с сайта www.samsung.com содержат информацию о технологии квантовых точек «QLED» в телевизорах Samsung, а также упоминание «**Q HDR 1500**» в отношении контрастности. Однако пояснений о том, что означает это сочетание букв и цифр, и как это соотносится исключительно с разработанными заявителем технологиями, в представленных документах не раскрывается. Таких сведений не приводится также в распечатках с сайта www.samsung.com от 20.04.2018 и <https://ru.wikipedia.org> от 18.02.2019. Таким образом, довод возражения о том, что сочетание букв «**Q HDR**» является устойчивой грамматической конструкцией и приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявителя, является недоказанным.


Кроме того, обратившись к представленным заявителем распечаткам из словаря Мультитран, коллегия пришла к выводу, что входящее в состав знака по международной регистрации №1357253 сочетание букв «HDR» применительно к заявленным товарам 09 класса МКТУ, представляющих собой телевизионные устройства, может быть воспринято потребителем как название технологии работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий - High Dynamic Range Imaging, HDR1 или просто HDR (расширенный динамический диапазон), см. статью в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Imaging).

Указанная технология, помимо Samsung, используется многими компаниями в производимых ими телевизорах (в том числе до даты приоритета заявленного обозначения): BKK, Sony, LG, см. <http://fb.ru/article/282963/televizoryi-s-hdr-что-такое-hdr-v-televizore;> [https://expert-kachestva.ru/luchshie-tovary/tv/top-rejting-hdr-televizorov.html;](https://expert-kachestva.ru/luchshie-tovary/tv/top-rejting-hdr-televizorov.html) <https://stereo.ru/news/sony-hdr-plans-2015;> <http://myprojector.ru/blog/585.html>. Использование различными производителями обозначения «HDR» при маркировке телевизоров для указания на наличия у них определенных свойств, свидетельствует об отсутствии различительной способности у этого буквенного сочетания.


Указанные обстоятельства приводят к заключению о наличии оснований для вывода о неохраноспособности заявленного обозначения в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357253 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака



«» по международной регистрации №1239829 с более ранним приоритетом, зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя иного лица.



Противопоставленный товарный знак «» по международной регистрации №1239829 с конвенционным приоритетом от 06.08.2014 является комбинированным, включает в свой состав комбинацию четырехугольников различных цветов и сочетание строчных латинских букв «hdr», выполненных в оригинальной графике. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239829 предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, including video recorders, video players, personal digital assistants, photographic cameras, flat panel displays, televisions, mobile phones, digital phones, monitors and computer monitors; computers and tablet computers; computer software» / «аппараты для записи,

передачи или воспроизводства звука или изображений, включая видеоманитофоны, видеоплееры, карманные персональные компьютеры, фотокамеры, плоские экраны, телевизоры, мобильные телефоны, цифровые телефоны, мониторы и компьютерные мониторы; компьютеры и планшетные компьютеры; программное обеспечение».

Сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются однородными, поскольку совпадают по виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации. Так, правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1357253 испрашивается для таких товаров как «television sets; television receivers; display panel for television; monitors for commercial purpose» / «телевизоры; телевизионные приемники; телевизионные дисплеи; мониторы для коммерческого использования», а правовая охрана противопоставленному знаку, в частности предоставлена для мониторов и телевизоров.

Коллегия считает необходимым указать, что при оценке однородности сопоставляются товары, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, а не товары, в отношении которых осуществляется фактическое использование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. В этой связи довод заявителя о том, что, по его мнению, противопоставленный знак на территории Российской Федерации компанией Koninklijke Philips N.V. не используется, во внимание не принимается. Вопрос наличия или отсутствия использования товарного знака может быть разрешен в Суде по интеллектуальным правам в установленном порядке.

В свою очередь сопоставительный анализ знаков «Q HDR» /



» на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак характеризуются наличием в их составе сочетания латинских букв «HDR» / «hdr» с тождественной фонетикой (произносятся как «эйч ди эр») и семантикой (применительно к товарам, относящимся к телевизионным и видеоустройствам, воспринимается как аббревиатура названия технологии High Dynamic Range (расширенный динамический диапазон)).

Вместе с тем, как указывалось выше, сочетание букв «HDR» в заявленном обозначении не обладает различительной способностью, относится к неохраноспособным элементам, следовательно, не способно выполнять индивидуализирующую функцию в составе знака. В этой связи фонетическое и смысловое сходство этого элемента с буквенным элементом «hdr» в составе противопоставленного знака не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения. При этом коллегия также приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1239829 в целом, а, следовательно, об их смешении в гражданском обороте в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется. Однако, как отмечалось ранее, препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357253 является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2018.