

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 06.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017727489, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **Dynamic HDR** по заявке №2017727489, с конвенционным приоритетом от 09.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 16.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017727489 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



**DYNAMIC**

степени смешения со знаком по международной регистрации №1007335 с конвенционным приоритетом от 08.08.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Laura Micol FISHER, Италия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение включает в свой состав буквы «HDR», которые представляют собой аббревиатуру и в переводе с английского языка на русский язык означают High Dynamic Range Imaging — технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. При этом на рынке электроники устройства с HDR-характеристиками представляют активно развивающийся сегмент: сверхъяркие HDR-дисплеи и цифровые HDR-камеры. Обозначение «HDR» помимо заявителя, используется различными производителями для указания свойств товаров, однородных заявленным (см. сайты [https://itc.ua/articles/hdr\\_kultura\\_teoriya\\_i\\_nemnogo\\_praktiki\\_49528/](https://itc.ua/articles/hdr_kultura_teoriya_i_nemnogo_praktiki_49528/), <http://ru.wikipedia.org>, <http://webos-forums.ru>, [ultrahd.su](http://ultrahd.su), <http://fb.ru>). В связи с чем сделан вывод о том, что буквы «HDR» не обладают характерным графическим исполнением и указывают на свойство заявленных товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что противопоставление по товарному знаку по свидетельству №405183 снято.

В Роспатент 06.11.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод о том, что буквы «HDR» являются неохраняемыми элементами;

- вместе с тем, отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, поскольку:

- фонетические отличия обусловлены разной фонетической длиной;

- с точки зрения семантики понятия, заложенные в исследуемые обозначения, различны, так как заявленное обозначение, которое является подбрендом основного бренда заявителя Samsung, несет в себе образно-метафорический характер, создавая ассоциации со стремительным развитием в области производства экранов. В то время как противопоставленный знак (1) представляет собой оригинальную композицию, которая воспринимается как единый неразрывный образ и имеет четко выраженный визуальный центр, что приводит к отличию от заявленного обозначения. Кроме того, противопоставленный знак (1) фактически используется вместе с дополнительным словесным элементом «Architecture» (архитектура), что создает соответствующие ассоциации, связанные со сферой деятельности правообладателя противопоставленной регистрации (строительством/проектированием);

- принимая во внимание, что фактическое использование заявленного обозначения происходит наряду с фирменным наименованием заявителя (Samsung), а противопоставленного знака (1) наряду с дополнительным словесным элементом «Architecture», их смешение является маловероятным;

- существенные графические различия заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) полностью нейтрализуют относительное фонетическое сходство отдельных элементов сравниваемых обозначений и исключают вероятность смешения сравниваемых обозначений при восприятии;

- заявитель (Самсунг Электроникс Ко., Лтд.) является международной компанией-производителем электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов, которая была основана в 1969 году. На российском рынке заявитель осуществляет деятельность с 1991 года, продукция компании представлена в широком ассортименте и, благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене, пользуется большим спросом у российского потребителя;

- в то время как владелец противопоставленного знака (Laura Micol FISHER) является архитектором и дочерью всемирно известного итальянского архитектора Дэвида Фишера (David Fisher), которые основали архитектурное бюро Dynamic Architecture;

- характерные различия заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), различие сфер деятельности их владельцев и специфика фактического использования знаков, обуславливают невозможность смешения указанных обозначений при восприятии потребителями, следовательно, противопоставленный знак (1) не может рассматриваться как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак **DYNAMIC BOX** по свидетельству № 526681, что свидетельствует о том, что заявленное обозначение будет рассматриваться в качестве продолжения серии знаков заявителя;

- заявитель приводит практику зарегистрированных товарных знаков на имя разных лиц, включающих словесный элемент «DYNAMIC»;

- дополнительно заявитель отмечает, что за время своей деятельности на российском рынке со стороны правообладателя противопоставленного знака (1) каких-либо претензий в отношении деятельности заявителя и использования заявленного обозначения не поступало.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017727489 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Словарные и информационные материалы в отношении семантики заявленного обозначения;

2. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе;

3. Распечатки из сети Интернет сведений об использовании противопоставленного знака и его владельце.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.01.2017) конвенционного приоритета заявки № 2017727489 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- отдельные буквы, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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).

Заявленное обозначение **Dynamic HDR** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Буквы «HDR», входящие в состав заявленного обозначения, являются аббревиатурой High Dynamic Range Imaging и в переводе с английского языка на русский язык означают технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. При этом на рынке

электроники устройства с HDR-характеристиками представляют активно развивающийся сегмент: сверхъяркие HDR-дисплеи и цифровые HDR-камеры. Обозначение «HDR» помимо заявителя, используется различными производителями для указания свойств товаров, однородных заявленным (см. сайты [https://itc.ua/articles/hdr\\_kultura\\_teoriya\\_i\\_nemnogo\\_praktiki\\_49528/](https://itc.ua/articles/hdr_kultura_teoriya_i_nemnogo_praktiki_49528/), <http://ru.wikipedia.org>). С учетом изложенного буквы «HDR» не обладают различительной способностью и являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан знак **DYNAMIC** по международной регистрации №1007335 – (1), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DYNAMIC», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры неправильной формы.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «DYNAMIC», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесных и изобразительных элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях несут словесные элементы «DYNAMIC», которые являются тождественными фонетически и семантически.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (1) изобразительного элемента и наличие комбинации букв в заявленном обозначении в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов, которые в исследуемом случае являются основными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2017727489 испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«дисплеи для телевизоров, дисплейные панели для телевизоров; коммерческие мониторы; телевизионные приемники; телевизоры».*

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medición, de señalización, de control (supervisión), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonidos o imágenes; soportes de grabación magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores. / Научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные), спасательные (спасательные) и учебные приборы и инструменты; аппаратура и приборы для проведения, распределения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии; аппаратура для записи, передачи и воспроизведения*



*звуков или изображений; магнитные носители записи, акустические диски; торговые автоматы и механизмы для предоплаты; кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры; огнетушители».*

Товары заявленного обозначения однородны товарам «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звуков или изображений» противопоставленного знака (1) соотносятся как вид – род, имеют одно назначение «приём и отображение изображения и звука», один рынок сбыта (оптовые и розничные магазины) и один круг потребителей (широкий круг потребителей).

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (1) работают в разных сегментах рынка, и фактическое использование заявленного обозначения происходит наряду с фирменным наименованием заявителя (Samsung), а противопоставленного знака (1) - наряду с дополнительным словесным элементом «Architecture», не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку оценке подлежат заявленное обозначение и противопоставленный знак в том виде, в каком они заявлены или охраняются, а также оцениваются товары, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям.

В отношении зарегистрированного на имя заявителя товарного знака **DYNAMIC BOX** по свидетельству № 526681 следует отметить что, наличие одного товарного знака, включающего словесный элемент «DYNAMIC», не может рассматриваться как использование серии товарных знаков заявителя, способной повлиять на вывод о сходстве обозначений. Кроме того, данный товарный знак состоит из двух слов и признан охраноспособным в целом.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «DYNAMIC», правовая охрана которым предоставлена на имя разных юридических и физических лиц, то следует отметить, что действующим законодательством не предусмотрено решение вопроса о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, исходя из ранее принятых решений Роспатента, так как каждый знак индивидуален, и возможность его

регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1007335 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2018.**