

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2021, поданное компанией HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Китайская Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518226, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 09.08.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1518226 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1518226 представляет собой словесное обозначение «openEuler», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 11.05.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518226 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов

МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1518226 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «EULER» по свидетельству №222718 с приоритетом от 15.06.2020 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак «openEuler» и противопоставленный товарный знак «EULER» создают различное фонетическое восприятие при их произношении, которое обусловлено различием в количестве букв, слогов, звуков и долготе звучания;

- сравниваемые обозначения различаются длиной и регистром шрифта. Также, стоит отметить, что в заявленном знаке присутствует часть словесного элемента «ореп», на которой в первую очередь акцентируется внимание потребителя, а также буквенный элемент «Е», выполненный заглавным регистром и расположенный в центре. Указанные элементы заявленного знака являются отличительными;

- словесный элемент «openEuler» с учетом значения составляющих его частей можно перевести как «открытый Эйлер», «разрыв Эйлера» или «пространство Эйлера», что является фантазийным словосочетанием и, по аналогии с «кругами Эйлера», способно вызывать ассоциации с математикой, логикой или техникой. Противопоставленный товарный знак «EULER» за счет отсутствия дополнительных элементов представляет собой абстрактное понятие, в связи с чем, создает иную смысловую нагрузку и может ассоциироваться с любым из носителей известной фамилии;

- часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, относятся к другому виду (оборудование компьютерное, комплектующие и аксессуары для компьютерного оборудования), чем товары противопоставленного товарного знака (продукты программные). Помимо этого, учитывая специфику товаров противопоставленного

товарного знака, условия и каналы реализации, а также круг потребителей сравниваемых обозначений будут различными. Следовательно, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю отсутствует;

- услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к специализированной и узконаправленной области деятельности. Услуги сравниваемых обозначений, относятся к одному виду, но оказываются в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- кроме того, в результате столь длительного присутствия компании заявителя в России, ее активной деятельности по разработке и внедрению новых технологий совместно с ведущими российскими организациями, в том числе с долей государственного участия, компания Huawei приобрела широкую известность и значимость на российском рынке, а производимая ею продукция стала хорошо знакома российскому потребителю;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, ООО «Автомеханика», было основано в 1993 г. и специализируется на разработке и совершенствовании программного комплекса для моделирования кинематики и динамического поведения различных механических систем, а также оказании услуг по внедрению и сопровождению указанного комплекса;

- с учетом различий в областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака и широкой известности компании заявителя и производимой им продукции, сравниваемые обозначения «openEuler» и «EULER» не могут быть смешаны в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 11.05.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, указанных всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.08.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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).

Знак по международной регистрации №1518226 представляет собой словесное обозначение «openEuler», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «EULER» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518226 в отношении в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «openEuler»/«EULER».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленный знак.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, в виду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «openEuler» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «openEuler» заявленного обозначения состоит из двух словесных элементов: «ореп» - в переводе с английского языка означает «открытый, открываться, открывать», см. <https://www.translate.ru>; «Euler» - Леона́рд Э́йлер (нем. Leonhard Euler; 4 (15) апреля 1707, Базель, Швейцария — 7 (18) сентября 1783, Санкт-Петербург, Российская империя) — швейцарский, немецкий и российский математик, внёсший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «Euler»/«EULER», при этом, словесный элемент «Euler» заявленного обозначения выполнен с заглавной буквы и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака, а тогда как, слово «ореп», в силу своего семантического значения, является слабым элементом.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «computer hardware; computer memories;; tablet computers; laptop computers; notebook computers; computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; personal digital assistants (PDAs); computer software platforms, recorded or downloadable; thin client computers; computer screen saver software, recorded or downloadable; computer software, recorded; downloadable graphics for mobile phones; wearable computers; downloadable mobile phone software applications; downloadable emoticons for mobile phones; computer operating programs, recorded; computer programs, downloadable; computer

programs (downloadable software)» («компьютерное железо; компьютерные модули памяти; планшетные компьютеры; портативные компьютеры; портативные компьютеры; компьютерные программы, записанные; компьютерные программные приложения, загружаемые; персональные цифровые помощники (КПК); платформы компьютерного программного обеспечения, записанные или загружаемые; компьютеры с тонкими клиентами; компьютерные заставки, записанные или загружаемые; компьютерное программное обеспечение, записанное; загружаемая графика для мобильных телефонов; носимые компьютеры; загружаемые приложения для мобильных телефонов; загружаемые смайлы для мобильных телефонов; компьютерные операционные программы, записанные; компьютерные программы, загружаемые; компьютерные программы (загружаемое ПО)») заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин; программы, записанные для вычислительных машин» противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (программное обеспечение), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «computer programming; computer software design; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; maintenance of computer software; recovery of computer data; conversion of data or documents from physical to electronic media; computer system design; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data (not physical conversion); computer software consultancy; rental of web servers; providing search engines for the internet; web site design consultancy; information technology (IT) consultancy; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site; cloud computing; computer technology consultancy; computer security consultancy; developing of driver and operating system software» («компьютерное программирование; проектирование компьютерного программного обеспечения; обновление компьютерного программного обеспечения; консультирование по вопросам проектирования и разработки компьютерного оборудования; обслуживание компьютерного программного обеспечения; восстановление компьютерных данных; преобразование данных или документов с физических на электронные носители; проектирование компьютерной системы; создание и обслуживание веб-сайтов для других пользователей; преобразование данных компьютерных программ и данных (не физическое

преобразование); консультирование по вопросам компьютерного программного обеспечения; аренда веб-серверов; обеспечение поисковых систем для Интернета; консультирование по вопросам разработки веб-сайта; консультационные услуги в области информационных технологий (ИТ); электронное хранение данных; предоставление информации о компьютерных технологиях и программировании через веб-сайт; облачные вычисления; консультирование по вопросам компьютерных технологий; консультирование по вопросам компьютерной безопасности; разработка драйвера и программного обеспечения операционной системы») заявленного обозначения являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «программирование; услуги по обслуживанию программного обеспечения; прокат средств программного обеспечения вычислительных машин» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг, связанных с программированием, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет хозяйственную деятельность отличную, от деятельности правообладателя противопоставленного знака [1], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса. В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2021.