

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), рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Рыжковым Кириллом Викторовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021711820, при этом установила следующее.

Заявка №2021711820 на регистрацию обозначения «  » была подана на имя заявителя 04.03.2021 в отношении товаров и услуг 06, 09, 16, 19, 35, 40 , 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.03.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021711820 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех заявленных товаров 16 и 19 классов МКТУ, всех заявленных услуг 40 классов МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, услуг 35 и 42 классов

МКТУ в регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 721066 с приоритетом от 04.04.2018 зарегистрированным на имя ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМХУК", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **HOOK-ON** » по свидетельству № 544018 с приоритетом от 24.03.2014 зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АСП-Технолоджи", Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

HOOK

- с товарным знаком « **HOOK** » по свидетельству № 211794 с приоритетом от 09.11.1999 зарегистрированным на имя Гебояна Григория Сереевича, Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.04.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №211794 за счет словесных элементов «HOOK» и «HOOK»;

- заявитель не согласен с выводом о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №544018, ввиду

отсутствия фонетического сходства словесных элементов «HOOK» и «HOOK-ON» разного обще зрительного впечатления и отсутствия семантического сходства сравниваемых обозначений;

- заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении части товаров 06 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ ввиду отсутствия однородности с противопоставленными товарами 06 класса МКТУ и услугами 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.03.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2021711820 в отношении испрашиваемых товаров и услуг:

06 класс МКТУ - *болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; винты металлические/шурупы металлические; воронки металлические немеханические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; гайки металлические; дюбели металлические; железо необработанное или частично обработанное; железо обручное; заготовки плоские стальные/слябы стальные; задвижки плоские; консоли строительные металлические/кронштейны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки металлические, за исключением электрических/запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные/запоры пружинные; затычки металлические/заглушки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; ключи металлические; колпачки укупорочные металлические; корзины металлические; крепления для мебели металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; листы стальные; литье стальное;*

металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; насадки металлические; сталь необработанная или частично обработанная; уголки металлические; шайбы металлические; шарниры металлические.

35 класс МКТУ - бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж.

42 класс МКТУ - дизайн графический рекламных материалов; дизайн художественный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.03.2021) заявки №2021711820 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 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 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 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.

HOOK

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, выполнено заглавными буквами латинского или русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном цвете в отношении товаров и услуг 06, 35, 42 классов МКТУ, указанных в возражении.

В решении Роспатента от 25.03.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки (1-3).



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №721066 (1) является комбинированным, включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры, на фоне которой изображены слова «HOOK» и «MASTER». Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный товарный знак « **HOOK-ON** » по свидетельству № 544018 (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, включает в себя символ «-». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в регистрации.

HOOK

Противопоставленный товарный знак « **HOOK** » по свидетельству № 211794 (3) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита или русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В заявленном обозначение и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №211794 (3) основную индивидуализирующую функцию знака несет единственный словесный элемент «HOOK», который может иметь произношение [ХУК] / [ХОК] / [НОК].

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № №721066 (1) элементом, который легче и быстрее запоминается, является слово «НООК», который занимает начальное положение в знаке, с него начинается прочтение знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 544018 (2) имеет произношение [ХУК - ОН], при этом словесный элемент «НООК» расположен в начальной части, его следует признать сильным элементом обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3), что они являются сходными, поскольку включают один и тот же словесный элемент «НООК». Таким образом, установлено фонетическое, семантическое (где: «НООК» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «крюк», «хук», «ловушка» см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) тождество словесного элемента «НООК».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) производят различное общезрительное впечатление за счет включения в состав противопоставленного товарного знак (1) изобразительного элемента и слова «MASTER». При этом выполнение основного индивидуализирующего словесного элемента «НООК» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) буквами одного алфавита сближает сравниваемые знаки графически, что приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-3).

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Что касается довода возражения о неоднородности испрашиваемых для регистрации товаров 06 класса МКТУ и услуг 35 и 42 классов МКТУ товарам и услугам противопоставленных товарных знаков (1-3), то коллегия установила следующее.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ *«болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; винты металлические/шурупы металлические; воронки металлические немеханические; втулки [изделия скобяные*

металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; гайки металлические; дюбели металлические; железо необработанное или частично обработанное; железо обручное; заготовки плоские стальные/слябы стальные; задвижки плоские; консоли строительные металлические/кронштейны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки металлические, за исключением электрических/запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные/запоры пружинные; затычки металлические/заглушки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; ключи металлические; колпачки укупорочные металлические; корзины металлические; крепления для мебели металлические; крючки [скобяные изделия металлические]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; листы стальные; литье стальное; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; насадки металлические; сталь необработанная или частично обработанная; уголки металлические; шайбы металлические; шарниры металлические» являются изделиями металлическими, противопоставленный товарный знак (2) действует в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические; материалы строительные металлические», которые являются широким понятием, включающим любые металлические изделия, сравниваемые товары имеют одно и то же назначение, могут реализоваться через одни и те же каналы сбыта и иметь один круг потребителей

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги по ведению банков данных», в отношении которых действует товарный знак (3). Сравнимые услуги представляют

собой один и тот же вид услуг, назначение которых ведение баз данных, хранение информации, маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; исследования конъюнктурные; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж», которые относятся к услугам по продвижению и распространению товаров и услуг, следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; телемаркетинг» противопоставленного товарного знака (1) и услугам 35 класса МКТУ «реклама; изучение рынка; аукционная продажа; импортно-экспортные операции; организация ярмарок для коммерческих или рекламных целей; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через посредников; услуги по распространению рекламных материалов, образцов продукции», услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров (оптовая и розничная торговля); обеспечение пищевыми продуктами и напитками» в отношении которых действует товарный знак (3). Сравниваемые услуги объединены обще родовыми и обще видовыми признаками, имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом»* относятся к консультационным услугам в области коммерческих и деловых операций, являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«коммерческая информация; информация статистическая; консультации в деловых операциях; оценка деловых операций; исследования в области деловых операций; экспертиза деловых операций»*, услугам 42 класса *«консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]»* в отношении которых действует товарный знак (3). Сравнимые услуги представляют собой один и тот же вид услуг, назначение которых предоставление коммерческой и деловой информации, маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста»*, которые относятся к услугам связанным с управлением бизнесом, а также конторские услуги, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* а также выше перечисленным, в отношении которых действует знак (1) и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действует знак (3), сравнимые услуги имеют разное назначение, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«дизайн графический рекламных материалов; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]»* являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«консультации дизайнеров и архитекторов по оформлению интерьера; дизайн промышленный»*, поскольку сравнимые услуги относятся к услугам дизайна

(деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности), имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемая услуга 42 класса МКТУ *«инжиниринг»* представляет собой технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции, при этом одним из видов инжиниринга - эксплуатационный инжиниринг — включает инженерные услуги по совершенствованию производственного процесса на существующем объекте. Испрашиваемую услугу следует признать однородной противопоставленной услуге 42 класса МКТУ *«испытания машин и материалов»*, которая является непосредственно сопутствующей услуге инжиниринга, маркированные сходными обозначениями сравниваемые услуги могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Испрашиваемая услуга 42 класса МКТУ *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»* является однородной услуге 42 класса МКТУ *«промышленные и научные исследования и разработки»*, поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду – научные исследования, имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»*, которые относятся к услугам связанным с компьютерным программным обеспечением и Интернет сайтами не являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная служба; сельскохозяйственная служба; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; консультации дизайнеров и архитекторов по оформлению интерьера; дизайн промышленный; использование запатентованных изобретений; контроль качества; испытания машин и материалов; гороскопы; служба переводов; агентства по организации ночной охраны; сыскные*

агентства; типографии; уничтожение сорняков; очистка крыши, чердаков; метеослужба; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; фоторепортажи», которые представляют собой разного рода услуги никоим образом не связанные с разработкой программного обеспечения и Интернет-сайтов. Таким образом, сравниваемые услуги имеют разное назначение, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2021711820 с противопоставленными товарными знаками (1-3) и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2022, изменить решение Роспатента от 25.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021711820.