

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 01.12.2023, поданное Терещенко Александром Владимировичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779365, при этом установила следующее.

HSE


Обозначение « **HSE** » по заявке №2022779365 подано 07.11.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.

Роспатентом 09.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779365.

Заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, содержит следующие основания для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке №2022779365.

Заявленное обозначение «HSE» представляет собой общепринятое сокращение от «High School of Economics» (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики). Высшая школа экономики - один из ведущих университетов России, занимающий лидирующие позиции в образовательных рейтингах: 1 место среди лучших вузов России по версии Forbes и 1 место среди лучших вузов России по трудоустройству по версии hh.ru.

Кроме того, Национальный исследовательский университет (Высшая школа экономики) имеет свой сайт (<https://www.hse.ru>), свое приложение для студентов и сотрудников (HSE App X), в основе которых лежит заявленное обозначение <HSE>.

Национальный исследовательский университет (Высшая школа экономики) является правообладателем товарных знаков «», «HSE» №№762847, 480060, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Таким образом, отсутствуют основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а кроме того, регистрация данного обозначения на имя заявителя может быть расценена как противоречащая общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.

Обращение на сайт показало, что аббревиатура «HSE» на данном сайте имеет по крайней мере 20 значений: 1) HSE - Hic Sepultus Est (здесь похоронен); 2) HSE - Аэропорт Билли Mitchell; 3) HSE - Водогреватель, электрическм паром; 4) HSE - Высокая самооценка; 5) HSE - Высокая скорость. Значение «Высшая школа

экономики» при этом указано на девятом значении, что говорит о его невысокой известности.

Система двуязычных словарей не содержит значения аббревиатуры как Higher School of Economics.

Также заявитель отмечает, что запрос “HSE” в поисковой системе Yandex на второй же странице выявляет результаты, не связанные с Высшей школой экономики.

Заявитель, Терещенко А.В. является единственным учредителем Общества с Ограниченной Ответственностью (Специальное гидравлическое оборудование - сокращенное наименование компании на английском языке HSE LLC).

Компания, учредителем которой является заявитель, осуществляет свою хозяйственную деятельность в нефтегазовой и химической отраслях: изделия, маркируемые заявляемым обозначением, используются на линиях передачи жидкости и газа, системах контроля давления, системах отбора проб.

Заявленное обозначение “HSE” маркирует гидравлическую и пневматическую арматуру, в частности, обжимные фитинги, шаровые краны, игольчатые клапаны, клапанные блоки, манометрические вентили, обратные клапаны, монофланцы, клапаны типа SBB и DBB, газораспределители, предохранители, манометрические демпферы, адаптеры, термокарманы.

По мнению заявителя области деятельности заявителя (производство нефтегазового оборудования) и Высшей школы экономики (образовательная, научная, исследовательская) не совпадают и не имеют пересечения в хозяйственной деятельности.

Упомянутые в оспариваемом решении товарные знаки не являются однородными с товарами 06, 07 классов МКТУ, в отношении которых регистрация испрашивается на имя заявителя. От товаров 09 класса МКТУ заявитель отказывается по тексту возражения.

В возражении сообщается, что заявитель не усматривает оснований для применения положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 09.10.2023 и о регистрации товарного знака по заявке №2022779365 в отношении испрашиваемых товаров 06, 07 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки страниц сайта www.abbreviationfinder.org;
2. Распечатка страницы сайта multitrans.com;
3. Распечатка страниц сайта academic.ru;
4. Распечатка страниц сайта slovarionline.com;
5. Распечатка старницы сайта wikipedia.org;
6. Распечатки страниц поисковой системы ya.ru;
7. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. №С01-325/2018 по делу №СИП 539/2017, Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г, по делу №СИП-883/2020, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам;
8. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО “Специальное гидравлическое оборудование”
9. Брошюра компании заявителя, фотографические изображения продукции, маркировальной заявленным обозначением;
10. Брошюры компании заявителя, распечатки страниц сайта hsequipment.ru (дата обращения к сайту - 01,12,2023);
11. Счета-фактуры (копии);
12. Отчеты о проведении тестирований;
13. Фотографии с выставок;
14. Распечатки страниц сайта hse.ru;
15. Отчет о результатах деятельности за 2019 год (копия);
16. Договор аренды производственной базы №Б/2 от 01.04.2019 с актом приема-передачи и дополнительными договорами;
17. Договор аренды нежилого помещения №А-7 от 01.07.2018;
18. Договор хранения товаров №01/10/22 от 01.20.2022;
19. Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО «СНХ» и ООО «СНХ»;

20. Информация из Открытых реестров о патентах №№ 2698784, 2715001, 2717860, 2747427;

21. Информация из Открытых реестров о товарных знаках №№632519, 671365, 718032, 744939, 744940, 749170, 802046, 812624, 873897, 882977;

22. Информация из Открытых реестров о товарном знаке № 919250, запрос экспертизы от 18.11.2022;.

23. Информация из Открытых реестров о заявках на товарные знаки №№2023777037, 2023796590, 2023796587.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2022) поступления заявки №2022779365 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

“HSE” выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ. Регистрация обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ заявителем не испрашивается согласно доводам возражения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве обоснования несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса приведены сведения об использовании буквенных элементов высшим учебным заведением “Высшей школой экономики”.

Обосновывая данный довод в решении Роспатента приведены отсылки к следующим источникам: <https://www.abbreviationfinder.org/ru/>; <https://www.multitran.com/ru/>; <https://www.hse.ru/>, а также наличием у Высшей школы экономики товарных знаков по свидетельствам №№762847, 480060, официального

сайта и программного обеспечения с присутствием в названии индивидуализирующих букв “HSE”.

Ознакомившись с электронным справочником по аббревиатурам коллегия установила, что в нем присутствует более двадцати толкований буквосочетанию «HSE», а именно, HSE -HIC Sepultus Est (Латинский: здесь похоронен (или заложены)), HSE Аэропорт Билли Mitchell, HSE Водонагреватель, электрическая Паровая, HSE Высокая самооценка, HSE Высокая скорость Ethernet, HSE Высокая скорость издание, HSE Высокоскоростной экскаватор, HSE Высшая школа продлен, HSE Высшая школа экономики, HSE Высшее среднее образование.

Таким образом, расшифровка HSE «Высшая школа экономики» является наименее распространенной, а кроме того коллегия отмечает общую высокую полисемичность буквосочетания “HSE”.

Анализ словарного источника “<https://www.multitran.com/>” показал отсутствие в данном ресурсе сведений относительно буквосочетания «HSE».

Интернет-сайт <https://www.hse.ru/en/> имеет название в поисковой выдаче “HSE University Высшая школа Экономики”. Данный ресурс содержит информацию о факультетах учебного заведения, поступлении, обучении, научной деятельности, о выпускниках образовательной организации. Коллегией изучены разделы сайта, связанные с научными исследованиями и проектами, в целом с научной деятельностью. Проведённый анализ показал присутствие, в том числе, информации о естественнонаучных и технических исследованиях, однако ни одно из них не связано с областью нефтедобычи и газораспределительных установок, то есть с деятельностью заявителя.

Так, в области технических наук изыскания касаются вопросов строительства, электроники и электротехники (<https://www.hse.ru/science/tech#pagetop>), остальные направления научных изысканий еще более отдалены от сферы деятельности заявителя и касаются математики, физики, гуманитарных наук, медицины.

Заявитель в свою очередь сообщает об использовании им букв “HSE” в качестве сокращения от слов “HYDRAULIC SPECIALTY EQUIPMENT” –


специальное гидравлическое оборудование. Под таким названием согласно представленной выписке ЕГРЮЛ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Специальное гидравлическое оборудование», с наименованием на английском языке «HYDRAULIC SPECIALTY EQUIPMENT» и сокращенным наименованием «HSE LLC», где заявитель является единственным учредителем и участником.

Также заявителем представлен каталог выпускаемой продукции «Соединительная и запорная арматура», в котором продемонстрированы изделия для нефтеперерабатывающей и химической промышленности, обладающие высокой точностью. Помимо каталога представлены накладные, свидетельствующие о фактической реализации позиций из каталога конечным потребителям. Представлено письмо от ООО «Нефтемаш Восток Сервис» о том, что резьбовые, обжимные фитинга производства компании СГО, (HsE) проходили тестирование с декабря -апреля по июнь 2022 г. и были одобрены к использованию. Кроме того, заявителем представлены документы об участии в выставке «НЕФТЕГАЗ-2022».

Заявителем представлены также документы относительно построения структуры бизнеса между заявителем как индивидуальным предпринимателем и учрежденными им юридическими лицами. В частности представлены договоры относительно аренды площадей, производственной базы и хранения товаров, таким образом, участниками договорных отношений являются заявитель – Терещенко А.В. и две учрежденные им компании _ - ООО «Специальное гидравлическое оборудование», ЗАО «Специальная нефтепромысловая химия».

Указанные выше обстоятельства одновременно свидетельствуют как о действительном использовании Государственным образовательным учреждением «Высшая школа экономики» буквосочетания HSE в качестве индивидуализирующих букв в наименовании сайта учреждения, в качестве названия программного обеспечения, вместе с тем коллегия полагает, что ассоциации с учебным заведениям ограничиваются образовательными услугами и услугами/товарами, непосредственно связанными с образованием.

В настоящем споре регистрация испрашивается в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, представляющих собой запорную арматуру иные запирающие устройства для нефтегазовой и химической промышленности. В данной области деятельности ассоциация заявленного обозначения с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" далее - "НИУ ВШЭ" не возникает, так как не оправдывается какими-либо сведениями об известности данного учебного заведения в области производства нефтегазовых и химических запорных механизмов высокой точности.

Что касается товарных знаков «», «HSE» по свидетельствам №№762847, 480060, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, то их правовая охрана не распространяется на испрашиваемые товары 06, 07 класса МКТУ, а также отсутствуют признаки взаимодополняемости, корреспондирования товарных позиций сравниваемых перечней.

В отношении основания для отказа ввиду возможного нарушения общественного интереса регистрацией заявленного обозначения для испрашиваемых товаров 06, 07 классов МКТУ, то коллегия отмечает, что ввиду отсутствия пересечения по областям деятельности заявителя и "НИУ ВШЭ", а также отсутствия пересечения по объему правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№762847, 480060 и испрашиваемых к регистрации товаров 06, 07 классов МКТУ, отсутствует и вероятность возмущения членов общества предоставлением правовой охраны заявленному обозначению. При этом студенты Высшей школы экономики, преподаватели, абитуриенты, лица, принимающие участие в научных и исследовательских программах "НИУ ВШЭ" не могут быть в чем-либо ущемлены фактом государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2023, отменить решение Роспатента от 09.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022779365.