

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Индивидуального предпринимателя Михайлова Геннадия Геннадьевича, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.11.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816010, при этом установила следующее.

H!ghT!mэ


Товарный знак « **H!ghT!mэ** » по свидетельству № 816010 (приоритет: 29.01.2021) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.06.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТАЙГЕР», Воронежская область, г. Воронеж (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ – «табак для кальяна, кальян».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816010, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано тем, что спорное обозначение не имеет словесного характера, не обладает различительной способностью. Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на распространенную практику замены буквы латинского алфавита «i» на изображение восклицательного знака (!), что подтверждает результатами поиска зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков.

Также лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак



является сходным до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству № 791249 (приоритет: 24.07.2020), который зарегистрирован на имя обратившегося с возражением лица.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816010 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 791249;
- (2) распечатки из сети Интернет – переводы словосочетаний «it's high time», «high time».

Правообладатель в установленном порядке был извещен о поступлении возражения, однако отзыв по мотивам возражения не представил, участия в заседании коллегии не принимал.

Неявка лица, надлежащим образом уведомленного о рассмотрении возражения, не является препятствием для рассмотрения спора (пункт 41 Правил ППС).

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

С учетом даты (29.01.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 816010 представляет собой

H!ghT!mэ

комбинированное обозначение «**H!ghT!mэ**» в виде букв и символов «Н», «!», «g», «h», «Т», «!», «m», «э».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816010 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

**IT'S HIGH TIME**

«**IT'S HIGH TIME**» по свидетельству № 791249, имеющего более раннюю дату приоритета, зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ. Поскольку правовая

охрана товарного знака «**H!ghT!mэ**» оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, а также на недопущение возможности регистрации не подлежащих охране

обозначений, указанное выше обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии у Индивидуального предпринимателя Михайлова Г.Г. заинтересованности в подаче возражения.



Противопоставленный товарный знак « **IT'S HIGH TIME** » по свидетельству № 791249 представляет собой комбинированное обозначение, включающее доминирующий словесный элемент «IT'S HIGH TIME», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного пламени. Товарный знак по свидетельству № 791249 выполнен в черном, желтом и оранжевом цветовом сочетании.

Анализ довода возражения относительно отсутствия у оспариваемого товарного знака словесного характера показал следующее.

При буквальном рассмотрении товарного знака « **H!ghT!me** » очевидно отсутствие в нем гласных букв, однако общее впечатление от обозначения таково, что примененные символы способны восприниматься как буквы, выполненные оригинальным образом, как следствие, обуславливают наличие словесного характера у оспариваемого товарного знака.

Вывод о возможности прочтения восклицательного знака в рассматриваемом случае в качестве буквы «i» подтверждается представленной лицом, подавшим возражение, практикой использования различными лицами такого приема при выполнении товарных знаков.

Резюмируя сказанное, довод возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности представляется необудительным.

Анализ товарного знака по свидетельству № 816010 на предмет соответствия требованиям подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «HIGH TIME» (читается [хай-тайм], означает «самое время, давно пора, самое время», см. <https://translate.academic.ru/HIGH%20TIME/xx/ru/>). Добавление «IT'S» перед словосочетанием «HIGH TIME» порождает возникновение фразы, смысл которой меняется незначительно («Это есть самое время»), следовательно, смысловое сходство может быть установлено в связи с тем, что имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Что касается графического признака сравнения, то коллегия усматривает наличие таких признаков визуального сходства сопоставляемых обозначений, как совпадение большинства графем, одинаковое расположение одинаковых букв по отношению друг к другу.

В отношении зрительного впечатления, которое производят сопоставляемые товарные знаки, коллегия отмечает, что оно обусловлено, прежде всего, впечатлением от их словесных элементов, поэтому различные визуальные решения не приводят к возможности признания сравниваемых товарных знаков несходными.

Высокая степень сходства основного индивидуализирующего элемента сравниваемых товарных знаков приводит к их ассоциированию в целом.

Относительно однородности товаров, представленных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 34 класса МКТУ – «табак для кальяна, кальян».

Товарный знак по свидетельству № 791249 зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ – «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для

сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Товары оспариваемого перечня однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 791249 по роду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству № 816010 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 791249 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816010 недействительным полностью.