


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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.11.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1638788 (далее – решение Роспатента), поданное КОЛЛИОПОУЛОС ГЕОРГИОС, Италия и ДЕ ЛОТТО ЭНРИКО, Италия (далее – заявители), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 13.10.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1638788 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 11.01.2023 знаку по международной регистрации №1638788 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483



Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения обозначением «» по заявке №2021746126, поданной 22.07.2021 на имя ООО «КИИН ХААЛО РУС», Москва, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В отношении указанной заявки Роспатентом 22.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака и выдано свидетельство №907661.

В возражении, поступившем 09.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.01.2023, отметив, что знак по международной регистрации №1638788 и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения и в целом производят разное впечатление.

Фонетические различия знаков связаны с наличием в знаке по международной регистрации №1638788 слова «EDITION» (ЭДИШН). Следовательно, сравниваемые знаки характеризуются различным количеством слогов, составом гласных и согласных, разным ритмом, ударением и интонацией.

В отношении графического критерия сходства заявитель отметил, что знак по международной регистрации №1638788 имеет некоторое подобие симметрии (словесный элемент и изобразительный элемент в виде окружности расположены строго по центру контрастного прямоугольника, служащего им фоном), в то время как противопоставленный товарный знак лишен симметрии. Знак по международной регистрации №1638788 за счет изобразительного элемента, игры теней, создает ассоциации со светом, осветительными приборами, свечением, в то время как противопоставленный товарный знак подобных ассоциаций не создает. Кроме того, знаки отличаются по виду, по характеру изображений и сочетанию цветов/тонов.

Таким образом, сравниваемые обозначения производят совершенно разное зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения с точки зрения графики.

В знаке по международной регистрации №1638788 словесный элемент в целом, представляет собой словосочетание на английском языке, которое

характеризуется вариативностью перевода. Оно может быть переведено как “вариант свечения”, “светящееся издание”, “копия нимба” и прочее. При этом, слово «EDITION» является охраняемым, оказывает решающее влияние на восприятие знака, несет в себе основную смысловую нагрузку. На слово «EDITION» падает логическое ударение, и именно оно привлекает внимание потребителя в первую очередь. Разделение связного словосочетания «HALO EDITION» на два отдельных словесных элемента неоправданно.

Противопоставленный товарный знак содержит в себе лишь словесный элемент «HALO».

Следовательно, сравниваемые обозначения имеют совершенно разные смысловые значения.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1638788 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении максимально узкого перечня, содержащего конкретные позиции товаров в отличие от полного перечня товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №907661.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.01.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1638788 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.10.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 звуко сочетаний 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.

Знак по международной регистрации №1638788 представляет собой




комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «HALO EDITION», выполненные стандартным шрифтом белого цвета

буквами латинского алфавита. Над словесными элементами размещен круг, который пересекают две прямые линии различной длины. Все элементы знака размещены на фоне прямоугольника черного цвета.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1638788 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 11 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №907661, включающий фигуру овальной формы. В нижней части контур овала образует вогнутую продолговатую фигуру. Внутри овала справа размещено слово «HALO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1638788 и в товарном знаке по свидетельству №907661 основную индивидуализирующую функцию выполняют доминирующие визуально словесные элементы «HALO EDITION» и «HALO», поскольку именно они акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание товарных знаков потребителями.

Словесные элементы «HALO» и «EDITION» являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык как (см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/915386?ysclid=ls95wgczsw436174181>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/885206?ysclid=ls9d58rtju935626414>):

«halo» - венчик, нимб, ореол, сияние;

«edition» - издание, тираж, выпуск, копия.

Заявитель в возражении отметил, что заявленное обозначение может иметь следующие варианты перевода “вариант свечения”, “светящееся издание”, “копия нимба” и прочее.

Вместе с тем знания российских потребителей недостаточны для восприятия семантики данных слов с английского языка, в связи с чем наиболее вероятным является восприятие слов «HALO» и «EDITION» в качестве фантазийных. Восприятие российскими потребителями заявленного обозначения именно как словосочетания в определенном значении материалами возражения не доказано. В этой связи экспертиза проводилась самостоятельно по каждому элементу.

Сравнительный анализ показал, что знак по международной регистрации №1638788 является сходным с противопоставленным товарным знаком, поскольку в их составе присутствует фонетически тождественный словесный элемент «HALO», который характеризуется идентичным расположением одинаковых букв/звуков по отношению друг к другу.

По сути, противопоставленный товарный знак полностью входит в состав знака по международной регистрации №1638788 в качестве самостоятельной индивидуализирующей части, расположенной в начальной позиции, с которой начинается восприятие/прочтение знака.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень сходства самостоятельных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знака по международной регистрации №1638788 с товарным знаком по свидетельству №907661 в целом.

В части анализа однородности товаров 11 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1638788 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ *«lighting apparatus and lighting installations; electric lamps; decorative lights, solar lamps; reading lights; downlights; garden lighting; strings of lights; emergency lighting; strip lights, electric decorative lights; strobe lights (light effects); lights for external installations; fluorescent lighting tubes; tail lamps bulbs; string of colored lights; accent lights for indoor use; dome lights for furniture; lamps for festive*

decorations; led mood lights; motion sensitive security lights; strings of colored lights for decorative purposes; fittings for wall lights (other than switches); lights for track mounting; chandeliers; lamp-holders; chandelier pendants; cord pendants (light fittings)» («осветительные приборы и осветительные установки; электрические лампы; декоративные светильники, солнечные лампы; лампы для чтения; светильники нижнего освещения; садовое освещение; гирлянды огней; аварийное освещение; ленточные светильники, электрические декоративные светильники; стробоскопы (световые эффекты); светильники для наружных установок; люминесцентные лампы освещения; лампы накаливания задних фонарей; гирлянда цветных светильники; акцентные светильники для внутреннего использования; купольные светильники для мебели; лампы для праздничного оформления; светодиодные светильники настроения; охранные светильники, чувствительные к движению; гирлянды цветных ламп для декоративных целей; фурнитура для настенных светильников (кроме выключателей); светильники для монтажа на дорожках; люстры; держатели для ламп; подвески для люстр; шнур подвески (осветительные приборы)».

Товарный знак по свидетельству №907661 зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «лампы для маникюра; торшеры».

Сопоставляемые товары 11 классов МКТУ однородны, так как общему роду товаров (осветительные устройства/приборы), имеют общий круг потребителей, назначение (обеспечивают освещение), условия реализации.

Факт того, что правовая охрана знака по международной регистрации №1638788 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 11 класса МКТУ, относящихся к той же категории товаров, что и товары противопоставленного товарного знака, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

Установленное сходство знака по международной регистрации №1638788 и товарного знака по свидетельству №907661 с учетом однородности товаров 11 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного

обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2023.