

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 18.07.2023, поданное ООО «Д-ХОЛДИНГ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896918, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «HOTSHOT» по свидетельству №896918 с приоритетом от 29.04.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.10.2022 по заявке №2022728471 на имя Шпилевого Данила Сергеевича, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №896918 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №810823, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки представляют собой или включают словесные элементы, характеризующиеся семантическим сходством, близким к тождеству, полным фонетическим вхождением словесного элемента оспариваемого товарного знака в словесный элемент противопоставленного товарного знака, а также визуальным сходством;

- однородность товаров 34 класса МКТУ из сравниваемых перечней является очевидной, поскольку все товары из оспариваемого перечня указаны в перечне регистрации противопоставленного товарного знака;

- в зависимости от конкретного варианта перевода слова, зарегистрированного в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью или противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали – и, следовательно, не соответствует положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896918 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения из БД ФИПС о товарном знаке № 810823, 2 л.;
2. Перевод слова «shot» в сервисе «Google Переводчик», 2 л.;
3. Перевод слова «hotshot» в сервисе «Мультитран», 2 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- правообладатель обращает внимание на то, что при экспертизе особое внимание следует уделять достоверности сведений, предоставляемых

информационными источниками сети Интернет, и руководствоваться информацией исключительно с официальных сайтов;

- переводчики Google и Мультитран не являются достоверным источником информации. Перевод слова следует смотреть по словарям и справочникам;

- так, слово «hotshot», согласно англо-русскому словарю Мюллера, относится к американским разговорным словам и переводится как «большой человек, шишка; даровитый, перспективный малый, энергичный, пробивной». Слово «shot», согласно этому же словарю, переводится как «выстрел; удар, бросок, пушечное ядро, фотоснимок, кино кадр, попытка; запуск и т.д.»;

- исходя из данных толкований, слова «hotshot» и «shot» имеют абсолютно разную семантику, не являются синонимами, поэтому не могут быть перепутаны по смыслу потребителем;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель присоединил к слову «shot» три буквы «hot» является субъективным и необоснованным, так как слово «hotshot» имеет самостоятельное семантическое значение, не является фантазийным;

- товарный знак «HOTSHOT» не несет каких-либо описательных или хвалебных характеристик, поскольку слово используется по отношению к человеку, который является «крутым», «отчаянным», «шишкой». Данные слова никаким образом не могут быть хвалебной характеристикой товаров 34 класса МКТУ;

- товарный знак «HOTSHOT» не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку в словаре и в контексте нет негативных переводов данного слова.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896918.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (29.04.2022) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства

приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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, 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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №896918 представляет собой словесное обозначение «HOTSHOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «HOTSHOT» имеет множество значений, а именно:

1. «hot-shot» [ˈhɒtʃɒt] n амер. сл.:

- 1) большой человек, шишка;
- 2) пробивной человек;
- 3) опытный, знающий человек;
- 4) лётчик-лихач;
- 5) арх. опытный лётчик;
2. Зазнайка, хвостун; позёр.
3. Пожарный.
4. Сенсационное известие; последняя новость.
5. Огненный залп, цель которого - поджечь вражеский объект (напр., корабль).
6. (ж.-д.) Грузовой экспресс-состав, см. <https://translate.academic.ru>.

С учетом приведенных значений, обозначение «HOTSHOT» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанного словесного элемента, что исключает возможность отнесения данного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, семантика оспариваемого товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, носит фантазийный характер, поскольку, указанные выше значения не могут быть какой-либо характеристикой данных товаров.

Кроме того, коллегия отмечает, что при запросе в поисковой системе Интернет о значении словесного элемента «HOTSHOT» выявляется, прежде всего, информация о том, что данный словесный элемент означает «горячий выстрел», см. <https://www.google.com>.

При этом, коллегия обращает внимание на то, что среднему российскому потребителю хорошо известны значения слов английского языка «HOT» (горячий, жаркий, острый) и «SHOT» (выстрел), см. <https://www.translate.ru>, а остальные значения данных словесных элементов не являются достаточно распространенными, в связи с чем, для российского потребителя малоизвестны.

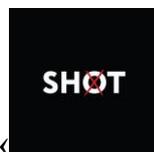
В соответствии с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о том, что другими вариантами перевода слова «HOTSHOT» являются: «доза наркотика», «смертельная инъекция наркотика», «смертная казнь на электрическом стуле», «неприличная фотография», в связи с чем, оспариваемый

товарный знак противоречит общественным интересам, принципам морали и гуманности, не является обоснованным, поскольку, как указывалось выше, такие значения не популярны и малоизвестны, а, кроме того, в словарях основные значения перевода слова «HOTSHOT» не несут негативного характера, следовательно, оспариваемый товарный знак не может противоречить общественным интересам.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении доводы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896918 произведено в нарушение пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ товарного знака по свидетельству №896918 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с товарным знаком по свидетельству №810823.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №810823 [1] является комбинированным, состоящим из квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «SHOT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом, буква «O» перечеркнута крест накрест двумя линиями. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Как указывалось выше, словесный элемент «HOTSHOT» состоит из двух словесных элементов: «HOT», «SHOT».

При этом, словесный элемент «HOTSHOT», несмотря на слитное написание, понятен российскому потребителю и будет восприниматься как состоящее из прилагательного «HOT» и существительного «SHOT», которое является словом, определяющим значение всего словосочетания. Таким образом, основное смысловое и логическое ударение падает на слово «SHOT».

Исходя из указанного, анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «SHOT»/«SHOT».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «SHOT» противопоставленного товарного знака [1] в оспариваемое обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SHOT» переводится с английского языка как «выстрел», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «SHOT», при этом, словесный элемент «HOT» (горячий), в силу своего семантического значения, является слабым элементом, поскольку определение «HOT» не изменяет смыслового значения слова «SHOT» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «SHOT».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №896918 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товары 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» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 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; кисеты для табака; кальяны, книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; мундштуки для кальянов, 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; блюда для кальянов [элемент конструкции]; колбы для кальянов [элемент конструкции]; подставки для кальянов; приспособления для чистки кальянов; табачные смеси для кальянов; трубки для кальянов [элемент конструкции]; шахты для кальянов [элемент конструкции]; шланги для кальянов [элемент конструкции], глиняные чашки для кальянов [элемент конструкции]; коврики для работы с кальяном; коврики для сушки чаш для кальянов; держатели для мундштуков для кальянов; подставки для колб для кальяна [элемент конструкции]; калауд для кальяна [элемент конструкции]; колпаки для кальянов [элемент конструкции]; защитная сетка для кальянов [элемент конструкции]; щипцы для кальянов; бочки для углей для кальяна; чаши под одноразовые мундштуки для кальянов; гастроемкости [элемент конструкции кальяна]; турбо-розжиг углей для кальяна; кадила для кальяна [элемент конструкции]; кэтчер для кальяна [элемент конструкции]; шило/вилка для кальяна [элемент конструкции]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (табачная продукция), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, средняя степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №896918 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896918 недействительным полностью.