

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), рассмотрела поступившее 13.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТИН-Групп», г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756003, при этом установила следующее.

Заявка №2019756003 на регистрацию комбинированного обозначения




« **HODIS** » была подана на имя заявителя 05.11.2019 в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №738573 с приоритетом от 21.02.2019., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХОДЕС», 143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 3, эт. 2, пом. 206, в отношении однородных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2019756003 в отношении товаров и услуг 06, 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.10.2020, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019756003 в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

С учетом даты подачи (05.11.2019) заявки №2019756003 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 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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение « **HODIS** » является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения растения, под которым расположен словесный элемент “HODIS”, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019756003, испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709588 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов

МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака



« **HODES** » по свидетельству №738573, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 06, 35 класса МКТУ.

Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов “HODES”/ “HODIS”, входящих в их состав.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Наличие изобразительного элемента в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Анализ товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что данные товары и услуги являются однородными, поскольку часть из них имеет тождественные формулировки, соотносятся как род-вид, а также они имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.07.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на



регистрацию товарного знака « **HODIS** » по заявке №2019756003 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ “заготовки из твердого сплава [стрезни], шлифованные, нешлифованные; изделия из

твердого сплава [заготовки инструментов, деталей]; резбонакатные ролики; втулки переходные; запчасти к патрона; штрель [винт тяговый]; винт [Запчасти к патронам]; гайки [запчасти к патронам]; горн [кузнечные инструменты], наковальня [кузнечные инструменты]; стержневые ящики для формовки; металлические литейные формы, кроме литейных форм в слитках; тиски и зажимы [ручные инструменты]; пластинки сменные из быстрорежущей стали; пластинки сменные твердосплавные” и услуг 35 класса МКТУ “абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание

информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных

материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации

продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая”.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективными товарными знаками, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении товаров и услуг 06 и 35класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2020, изменить решение Роспатента от 16.07.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756003.