

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), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Куликовой Анной Игоревной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709005, при этом установила следующее.

ImagiON

Словесное обозначение «» по заявке №2021709005, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.08.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «IMATION» по свидетельству №699387 с приоритетом от 12.07.2018, зарегистрированным на имя О-ДЖИН КОРПОРЕЙШН , 61-1, Сеосомун-ро, Сеодаемун-гу, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разные фонетические конструкции;
- заявленное обозначение «ImagiON» (образовано от английского слова «Imagine» [имэджин] – вообразать) произносится [имаджи-он];
- противопоставленный товарный знак «IMATION» не является образованным словом от какого либо существующего слова, по правилам английского языка имеет произношение [ай-мейшн];
- заявитель отмечает, что на его имя есть регистрация товарного знака «ИмаджиОН» по свидетельству №825108, в ходе рассмотрения которого экспертизой также был противопоставлен товарный знак по свидетельству №699387, однако в дальнейшем, с учетом ответа заявителя, данное противопоставление было признано фонетически не сходным и снято в качестве противопоставления;
- графически сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку буквы знаков выполнены в разных регистрах;
- по семантическому критерию сходства нельзя прийти к выводу о том, что знаки порождают одни и те же ассоциации, в связи с чем являются несходными;
- продукция заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не являются конкурирующими и отличаются друг от друга по всем критериям пункта 45 Правил ППС;

- правообладатель противопоставленного товарного знака разрабатывает и продает продукты для хранения электронных данных;

- заявитель занимается разработкой и распространением собственного программного обеспечения;

- вышеизложенные доводы подтверждаются заключением экспертов судебной лингвистической экспертизы Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции Российской Федерации. Так, согласно Акту экспертного исследования ФБУ РФ Центр судебной экспертизы от 27 августа 2021г. №3332/33-6-21 на вопрос «Является ли словесное обозначение ImagiOn сходным до степени смешения со словесным обозначением IMATION?» было установлено «Словесное обозначение ImagiOn не является сходным со словесным обозначением IMATION»;

- заявитель отмечает, что решение Роспатента от 04.08.2021 не содержит какой либо конкретики относительно доводов заявителя, представленных в письме-ответе на уведомление от 26.04.2021.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Акт экспертного исследования ФБУ РФ Центр судебной экспертизы от 27 августа 2021г. №3332/33-6-21;
2. Материалы делопроизводства по заявке №2021709005;
3. Копия свидетельства № 825108 на товарный знак «ИмаджиОН».

В корреспонденции от 13.09.2021 заявитель представил заключение специалиста ФГБУН ИЯз РАН от 20.09.2021г. [4].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.02.2021) поступления заявки №2021709005 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

ImagiON

Заявленное обозначение «» по заявке №2021709005 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «IMATION» по свидетельству №699387 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными, ввиду следующего.

ImagiON

Заявленное обозначение «ImagiON» произносится как [ИМАГИОН]. Противопоставленный товарный знак «IMATION» имеет произношение [ИМАТИОН], что также подтверждается представленным заявителем заключением [1] (см. стр. 8-9).

Сравниваемые слова имеют равное количество слогов (4 слога), тождество гласных и согласных звуков [И, М, А, И, О, Н], расположенных в одинаковой последовательности, отличие составляют лишь звуки [Г, Т]. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Следует отдельно отметить, что вариативность произношения сравниваемых слов, указанных в представленных заявителем заключениях [1, 4] не исключает возможности произношения сравниваемых слов именно как [ИМАГИОН] и [ИМАТИОН].

Анализ словарно-справочных материалов (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>; <https://translate.google.com/>) показал отсутствие семантического значения слова «ImagiOn», в связи с чем оно признается фантазийным, что приводит к невозможности проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по семантическому критерию.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы «ImagiON» и «IMATION» сравниваемых знаков выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии фонетического и графического сходства сравниваемых знаков.

Сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары «3D-очки; браслеты идентификационные магнитные; гарнитуры беспроводные для телефонов; диски магнитные; диски

оптические; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; инструменты топографические; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; искатели спутниковые; компьютеры; наушники; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное, предназначенное для визуального распознавания объектов, отображающее информацию об этих объектах при распознавании, использующее технологию дополненной реальности; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; панели сигнальные светящиеся или механические; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; перчатки для виртуальной реальности; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы для обучения; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; телефоны мобильные; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы виртуальной реальности; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков» и такие товары как «кабели и провода электрические; кабели USB; приемники [аудио-видео]; звуковые интерфейсы; микшеры звуковые; устройства для записи и воспроизведения звука; аппараты стереоскопические; устройства для обработки изображений; модемы; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное

обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; платформы программные; программы операционные для компьютеров; компьютеры; части и компоненты для компьютерного оборудования; оборудование компьютерное; мониторы [компьютерное оборудование]; платы печатные; карты оперативной памяти для ЭВМ; аппаратные средства USB; флэш-накопители USB; устройства хранения данных на флеш-памяти; устройства периферийные компьютеров и аксессуары для них; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; клавиатуры компьютеров; наушники; шлемы виртуальной реальности; коврики для "мыши"; колонки; мониторы [программы для компьютеров]; сумки для переносных компьютеров; принтеры компьютерные; батареи электрические; батареи гальванических элементов; батареи солнечные; аккумуляторы электрические для транспортных средств; носители информации оптические; носители информации магнитные; ленты магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; дискеты», представленные в перечне противопоставленного товарного знака относятся к электронно-цифровым устройствам, компьютерам и их комплектующим, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид товаров, могут быть взаимодополняющими, иметь один круг потребителей и каналы сбыта (магазины электроники).

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что на рынке сравниваемые обозначения используются для товаров в разных сферах деятельности не может являться убедительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку анализ однородности проводится в отношении тех товаров, которые указаны в перечнях свидетельств сравниваемых знаков.

Относительно представленных заявителем заключений [1, 4] коллегия отмечает, что данные заключения являются частным мнением специалистов, имеющих профессиональные знания в сферах лингвистики и филологии, что не может отражать мнения рядового потребителя о восприятии сравниваемых обозначений, не имеющего специализированных знаний.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2021.