

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 14.07.2025, поданное компанией «Hamilton Germany GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771627, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**HAMILTON**» по заявке №2023771627 с датой поступления от 07.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.03.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771627 в отношении части испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, при этом, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, а также для иной части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3 (2), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный знак «HAMILTON» по международной регистрации №1405868 с датой конвенционного приоритета от 21.11.2016 в отношении частично тождественного перечня товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

В случае регистрации товарного знака по заявке №2023771627 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

Учитывая изложенное, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2023771627 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, за исключением: «оборудование для обработки данных для медицинского использования; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров, включенных в данный класс; никакие из этих товаров не являются смарт-часами, и никакие из этих товаров не предназначены для измерения времени», в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, за исключением: «исследования (техническая разработка); услуги по технической поддержке компьютерного программного обеспечения; услуги в области информационных технологий, включая услуги по разработке, программированию, установке, внедрению, модернизации, обслуживанию и ремонту программного обеспечения, разработке и внедрению компьютерной техники, хостинг веб-сайтов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; прокат программного обеспечения; аренда компьютерной техники и оборудования; консультирование и

предоставление информации в области информационных технологий, услуги по обеспечению безопасности информационных технологий в части защиты и восстановления компьютерных данных; дублирование и преобразование данных, кодирование данных; компьютерный анализ и диагностика; исследование и разработка, а также внедрение программного обеспечения для компьютеров и компьютерных систем; составление программ для компьютеров; управление компьютерными проектами; сбор данных; услуги компьютерного дизайна и разработки; технологические услуги, связанные с компьютерами; услуги компьютерных сетей; разработка, модернизация и обслуживание программного обеспечения и систем баз данных; перенос данных; экспертиза инженерно-техническая» на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (компания «Гамильтон Интернешнл СА», Швейцария) средствами индивидуализации:

- с товарным знаком «**HAMILTON**» (по свидетельству №576819 с приоритетом от 02.12.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [1];

- со знаком «**HAMILTON**» (по международной регистрации №1727558 с конвенционным приоритетом от 07.10.2022) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [2];

- со знаком «**HAMILTON**» (по международной регистрации №1672919 с конвенционным приоритетом от 14.10.2021) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [3];

- со знаком «**HAMILTON**» (по международной регистрации №1719858 с конвенционным приоритетом от 14.10.2021) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 14.03.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 14.03.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 38 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 14.03.2025 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ следующим образом:

09 - оборудование для обработки данных для медицинского использования; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров, включенных в данный класс; никакие из этих товаров не являются смарт-часами, и никакие из этих товаров не предназначены для измерения времени;

42 - исследования (техническая разработка); услуги по технической поддержке компьютерного программного обеспечения; услуги в области информационных технологий, включая услуги по разработке, программированию, установке, внедрению, модернизации, обслуживанию и ремонту программного обеспечения, разработке и внедрению компьютерной техники, хостинг веб-сайтов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; прокат программного обеспечения; аренда компьютерной техники и оборудования; консультирование и предоставление информации в области информационных технологий, услуги по обеспечению безопасности информационных технологий в части защиты и восстановления компьютерных данных; дублирование и преобразование данных, кодирование данных; компьютерный анализ и диагностика; исследование и разработка, а также внедрение программного обеспечения для компьютеров и компьютерных систем; составление программ для компьютеров; управление компьютерными проектами; сбор данных; услуги компьютерного дизайна и разработки; технологические услуги, связанные с компьютерами; услуги компьютерных сетей; разработка, модернизация и обслуживание программного обеспечения и систем баз данных; перенос данных; экспертиза инженерно-техническая;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных обозначений [1-4] (приложение №2);

- указанное выше письмо-согласие являлось одним из условий мирового соглашения, заключенного между заявителем и правообладателем противопоставленных средств индивидуализации [1-4], по делу №СИП-622/2023 (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.03.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно, Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2025 по делу №СИП-622/2023 о прекращении производства по делу и об утверждении мирового соглашения (приложение №1).

В подтверждение своих доводов заявителем 14.11.2025 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных обозначений [1-4] (приложение №2).

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

С учетом даты (07.08.2023) поступления заявки №2023771627 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение «HAMILTON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 14.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ, а также для части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 3 (2), 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 14.07.2025 не оспаривает решение Роспатента от 14.03.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, при этом, представил скорректированный перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Коллегия указывает, что, так как заявитель отказался от всех испрашиваемых услуг 38 класса МКТУ, а также ограничил перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, скорректированный перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения (приведен по тексту заключения выше) больше не



содержит тождественных позиций, приведенных в перечне товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ знака «HAMILTON» по международной регистрации №1405868, принадлежащего заявителю. Соответственно, заявленное обозначение в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ не будет противоречить общественным интересам, не нарушает положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные средства индивидуализации [1-4] (приведены по тексту заключения выше) принадлежат одному лицу (компании «Гамильтон Интернешнл СА», Швейцария), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «HAMILTON». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных средств индивидуализации [1-4] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «**HAMILTON**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приложение №2), а именно:

09 - оборудование для обработки данных для медицинского использования; части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров, включенных в данный класс; никакие из этих товаров не являются смарт-часами, и никакие из этих товаров не предназначены для измерения времени;

42 - исследования (техническая разработка); услуги по технической поддержке компьютерного программного обеспечения; услуги в области информационных технологий, включая услуги по разработке, программированию, установке, внедрению, модернизации, обслуживанию и ремонту программного обеспечения, разработке и внедрению компьютерной техники, хостинг веб-сайтов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; прокат программного обеспечения;

аренда компьютерной техники и оборудования; консультирование и предоставление информации в области информационных технологий, услуги по обеспечению безопасности информационных технологий в части защиты и восстановления компьютерных данных; дублирование и преобразование данных, кодирование данных; компьютерный анализ и диагностика; исследование и разработка, а также внедрение программного обеспечения для компьютеров и компьютерных систем; составление программ для компьютеров; управление компьютерными проектами; сбор данных; услуги компьютерного дизайна и разработки; технологические услуги, связанные с компьютерами; услуги компьютерных сетей; разработка, модернизация и обслуживание программного обеспечения и систем баз данных; перенос данных; экспертиза инженерно-техническая.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, 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 правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение «**HAMILTON**» и противопоставленные обозначения [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные средства индивидуализации [1-4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 14.03.2025 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2023771627 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия дополнительно поясняет, что указанное выше письмо-согласие являлось одним из условий мирового соглашения, заключенного между заявителем и правообладателем противопоставленных средств индивидуализации [1-4], по делу №СИП-622/2023. Так, в Определении Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2025 по делу №СИП-622/2023 о прекращении производства по делу и об утверждении мирового соглашения, было установлено, что «Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на соответствие закону, пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит закону и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц» (приложение №1, страница 3).

Стоит отметить, что при рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено, что заявителю принадлежат исключительные права на знак «**HAMILTON**» по международной регистрации №1405868 в отношении однородных (но не тождественных) товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (например, товары 09 класса МКТУ «software programs for medical use (программное обеспечение для медицинского применения); data processing equipment for medical use (оборудование для обработки данных в медицинских

целях)», услуги 42 класса МКТУ «monitoring of computer systems by remote access (мониторинг компьютерных систем с использованием удаленного доступа)»).

При этом, во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2025, изменить решение Роспатента от 14.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023771627.**