

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.02.2021 возражение фирмы иста Дойчланд ГмбХ, Германия (ista Deutschland GmbH, Germany) (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768488, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №768488 с приоритетом от 08.01.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2020 на имя СИ СНИК ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД., 8Ф., №.17, Аллей 360, Сек. 1, Нэйху Рд., Нэйху Дист., Тайбэй Сити, Тайвань, Китайская Республика (далее — правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Seasonic

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для следующих товаров 09 класса МКТУ - устройства периферийные компьютеров; оборудование компьютерное; флэш-накопители USB; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; клавиатуры компьютеров; электропроводка; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; вентиляторы внутренние для компьютеров [оборудование]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; трансформаторы [электричество]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; розетки штепсельные электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединители линейные [электричество]; источники питания электрические; источники бесперебойного электрического питания; инструменты для измерения сопротивления; преобразователи электрические.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения следующие:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками **SENSONIC** по международной регистрации №565687 [1] и **SYMPHONIC** по международной регистрации №741994 [2] с более ранним приоритетом, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг;
- словесные элементы **SEASONIC** и **SENSONIC** выполнены буквами латинского алфавита. Словесные элементы **SEASONIC** и **SENSONIC** содержат одинаковое количество букв и одинаковое количество слогов при тождественных начальных и конечных частях. Начальные части обозначений в обоих обозначениях SE, конечные SONIC. Полностью совпадают 7 букв из 8, причём

это совпадение не только по перечню букв, но и по их взаимному расположению (порядке следования). Отличаются данные обозначения только на одну букву в середине слов. При этом существует выраженное фонетическое сходство между данными обозначениями вследствие фонетической тождественности начальной и конечной частей слов, одинакового порядка следования одних и тех же гласных и согласных. звуковое сходство сравниваемых знаков обусловлено совпадением семи звуков из восьми, совпадением их расположения в знаках, совпадением двух слогов из трех, одинаковым составом и расположением гласных звуков, близостью состава согласных, а также ударением;

- словесный элемент SEASONIC является фантазийным, поэтому сравнить словесные элементы SEASONIC, SENSONIC и SYMPHONIC по семантическому признаку невозможно. Какого-либо смысла, который бы мог усилить различие между ними, в них не заложено;

- знак по международной регистрации № 565687 SENSONIC [1] зарегистрирован для электронных калориметров - приборов учёта потребляемого абонентом тепла. Данный вид приборов включает в себя электронную часть (это прямо указано в наименовании позиции), которая для обеспечения своей работы нуждается в обеспечении её электрическим питанием. Соответственно, технические элементы, обеспечивающие такое электрическое питание электронной части, в электронных калориметрах также есть. Если производитель выпускает под обозначением SENSONIC электронные калориметры, то отдельные детали таких устройств (например, запчасти для их ремонта) являются однородными товарами, так как предназначены для использования в этом же приборе;

- следующие позиции товарного знака по свидетельству №768488 «электропроводка; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединители линейные [электричество]; источники питания электрические; источники бесперебойного электрического питания; преобразователи электрические» являются однородными товарам «электронные

калориметры», в отношении которых охраняется знак по международной регистрации № 565687;

- знак SYMPHONIC также обладает признаками сходства с обозначением SEASONIC. Оба знака выполнены латинским шрифтом. Количество букв в них различается на одну, количество слогов одинаковое. Буква Y в обозначении SYMPHONIC передаёт тот же звук «и», что и буквы E, A в обозначении SEASONIC. Таким образом, начальные и конечные части слов фонетически тождественны. Фонетическое различие присутствует только в средней безударной части слов - в одном случае это сочетание звуков «мф», в другом - звук «с». С учётом незначительного различия данных словесных элементов существует опасность смешения данных обозначений потребителями продукции при условии однородности товаров и/или услуг ими обозначаемых;

- такие товары 09 класса МКТУ как «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые» оспариваемого товарного знака являются однородными услуго «computer programming» 42 класса МКТУ, указанной в знаке №741994 [2], которая может быть переведена на русский язык как «компьютерное программирование» или «программирование компьютеров», так как деятельность по программированию компьютеров направлена на создание «приложений для компьютерного программного обеспечения, загружаемых; программ компьютерных, загружаемых» - фактически они являются результатом программирования. Соответственно, потребитель может предполагать, что тот участник гражданского оборота, который представляет услугу программирования, предлагает и сам продукт (если угодно - результат) данной деятельности, а именно компьютерные программы и программное обеспечение;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначениями SENSONIC и SYMPHONIC, используемыми фирмой иста Дойчланд ГмбХ для индивидуализации своей продукции, при этом данные обозначения начали использоваться и используются на территории Российской Федерации до даты

приоритета товарного знака по свидетельству № 768488. Продукцию, в том числе электронные счётчики тепла, комплексные решения с использованием электрических, электронных частей и программного обеспечения российские потребители знают, как в силу присутствия продукции на рынке, так и в силу её рекламы (предложений по продаже), а также из публикаций в СМИ;

- фирма ista Deutschland GmbH (Германия), образованная в 1906 году, является одним из крупнейших в Европе производителей оборудования для учёта электроэнергии, тепла и воды, продвигаемых на различные рынки, в том числе и в России, под словесными и комбинированными обозначениями со словесными элементами SENSONIC, SYMPHONIC, ista, ИСТА, и другими обозначениями, получившими, как указывалось выше, официальную регистрацию в России в качестве товарных знаков. Фирма широко представлена на российском рынке, поставки оборудования и приборов для учёта тепла и воды осуществляются на постоянной основе, а фирма имеет своё дочернее подразделение в России, которое функционирует, начиная с 1996 г. Таким образом, товары и услуги фирмы иста Дойчланд ГмбХ, Германия представлены на российском рынке и давно известны российскому потребителю (См. Интернет www.ista-rus.ru, www.ista.com.ru);

- в силу того обстоятельства, что обозначения SENSONIC и SYMPHONIC не только зарегистрированы, но и в течение длительного времени используются в России, вероятность создания у потребителя ассоциации с данными обозначениями и вероятность введения потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг выше, чем в случае с более ранними регистрациями, ещё не введёнными в гражданский оборот на территории России. В данном же случае может быть также использована положительная репутация уже введённого в гражданский оборот обозначения, что может нанести вред не только правообладателю старших прав, но и потребителю однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768488 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ

«электропроводка; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединители линейные [электричество]; источники питания электрические; источники бесперебойного электрического питания; преобразователи электрические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о противопоставленных международных регистрациях №№565687 и 741994;
- распечатка сведений с различных сайтов сети Интернет, в том числе с сайта лица, подавшего возражение, о продукции под знаком SENSONIC.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный несогласием с его доводами:

- анализ сравниваемых обозначений свидетельствует о том, что вид и характер обозначений совершенно различны: оспариваемый товарный знак выполнен с использованием оригинального шрифта, затрудняющего прочтение обозначения. Товарные знаки по международным регистрациям представляют собой оригинальные, усложненные композиционные решения. Фонетическое восприятие сравниваемых обозначений также различно (в основу сравниваемых обозначений положены семантически разные морфологические основы seasonin - от season (время года), symphonic от symphony (симфония, симфонический). Соответственно, первое впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака коренным образом отличается от восприятия товарных знаков по международным регистрациям №№ 565687 и 741994. Таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- анализ перечня товаров оспариваемого товарного знака и перечней международных регистраций №№565687, 741994 позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары являются неоднородными;

- оспариваемый товарный знак не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов;
- оспариваемый знак не способен вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- «способность введения в заблуждение подтверждается или опровергается, в конечном счете, только самим рынком при реализации различных товаров» (Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского кодекса Российской Федерации под редакцией П.В. Крашенинникова, Москва, Статут, 2010). Лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства фактического введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак широко и активно используется правообладателем, и имеет своего покупателя, что исключает возможность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение.

К настоящему отзыву прилагается комплект материалов, иллюстрирующих использование оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.01.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Seasonic

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №768488 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении следующей части товаров 09 класса МКТУ – электропроводка; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединители линейные [электричество]; источники питания электрические; источники бесперебойного электрического питания; преобразователи электрические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении

однородных товаров со знаками  и  [1-2] лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет.

Знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ «electronic calorimeter». Знак [2] охраняется для следующих товаров и услуг 09 класса МКТУ - Appliances for measuring, metering, recording, monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and incidental household expenses as well as for processing, reproducing and transmitting of such data, particularly in the sanitary and heating sectors; 35 класса МКТУ- Processing of data for measuring, metering, recording, monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and incidental household expenses as well preparation of summary tables and bills of such data; 38 класса МКТУ- Telecommunication particularly transmission of data for measuring, metering, recording,

monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and incidental household expenses;
42 класса МКТУ- Computer programming.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обусловлено следующим.

Seasonic

и **sensonic**

Сравниваемые обозначения ,
несмотря на имеющиеся отличия в графическом исполнении могут ассоциироваться между собой в целом за счет фонетического сходства словесных элементов, обусловленного совпадением их начальных и конечных частей, близким составом звуков и их расположением в знаках.

Анализ перечня товаров оспариваемого и противопоставленного знаков [1] показал, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768488 (электропроводка; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединители линейные [электричество]; источники питания электрические; источники бесперебойного электрического питания; преобразователи электрические; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые), являются неоднородными товарам 09 класса МКТУ (электронные калориметры), в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (в одном случае – это электротехнические товары, микросхемы, компьютерные программы, в другом – приборы для измерения), имеют разное назначение (для производства, передачи и преобразования энергии электрического тока, для радиоэлектронных устройств, устройств вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем – в оспариваемом знаке, для измерения количества тепла – в противопоставленном знаке), соответственно разный круг потребителей и разные

условия реализации.

В связи с неоднородностью товаров, в отношении которых испрашивается признание не действительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768488 и для которых действует на территории Российской Федерации знак [1], отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае их маркировки сравниваемыми знаками.

Seasonic

Что касается анализа оспариваемого знака на

тождество и сходство со знаком **symphonic**  [2], то сравнение этих обозначений между собой показало, что они не ассоциируются друг с другом в целом, так как не являются сходными фонетически, отличаются графически и, кроме того, вызывают разные смысловые ассоциации. В частности, сравниваемые обозначения имеют разный состав букв и звуков, разное количество слогов (Се-а-соник и Сим-фо-ник), буквы, которыми выполнены знаки, имеют разное начертание, знак [2] содержит еще и изобразительный элемент в виде стилизованного микрофона. Противопоставленный знак с учетом его перевода на русский язык как «симфонический» может вызывать ассоциации с музыкой, в то время как оспариваемый знак таких ассоциаций не вызывает, являясь фантазийным обозначением, что усиливает их несходство между собой.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне знака [2], следует отметить, что такие товары как «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые», как справедливо указано в возражении, действительно являются однородными услугой 42 класса МКТУ – программирование компьютеров в связи с отнесением сравниваемых товаров и услуг к одной области деятельности, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями. Что касается

остальных товаров, для которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768488, то, как было указано выше, они не являются однородными товарам, относящимся к измерительной технике, для которых зарегистрирован знак [2], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей. Отсутствие сходства сравниваемых знаков даже при наличии однородности части товаров не позволяет смешивать эти товары в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не подтвержден материалами возражения, поскольку не доказано возникновение и сохранение устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение. Отсутствуют также сведения о реальном введении потребителей в заблуждение при использовании сравниваемых знаков на товаре. Следовательно, основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2021
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №768488.**