

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2022, поданное Кузнецовым Евгением Александровичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772274, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020772274 (дата подачи заявки 16.12.2020) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BIO-IDENT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.01.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772274 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, где было указано, что в результате проведения экспертизы словесного обозначения «BIO-IDENT», заявленного в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «BIOIDENT» (международная регистрация № 947830), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя ASMAG-

Holding GmbH, Heckenau 34 A-4645 Grunau im Almtal, Австрия, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.05.2022, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, мотивируя это тем, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 09 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №947830.

Заявитель также отметил существенные отличия рынков сбыта этих товаров и круг их потребителей, поскольку потребителями товаров международной регистрации являются промышленные предприятия, а деятельность заявителя связана с продажей металлических дверей и электрических замков, потребителями которых являются физические лица, застройщики, компании, занимающиеся продажей входных дверей, замков, в том числе электрических, оборудования для «умных домов», кроме того, заявитель является автором промышленных образцов и полезных моделей, относящихся к электронным замкам, отпирание которых осуществляется с привлечением средств идентификации, в том числе биометрией.

Заявитель также указал, что деятельность компании ASMAG-Holding GmbH не известна потребителям в России, в связи с чем заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны этого знака на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием.

Кроме того, по мнению заявителя, заявленное обозначение визуально отличается от противопоставленного знака, поскольку состоит из двух слов, соединенных дефисом, в отличие от противопоставленного знака, который воспринимается как цельное слово, что обеспечивает невозможность их смешения.

На основании изложенного заявитель просил зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772274 в отношении всех заявленных товаров.

По результатам рассмотрения данного возражения 26.07.2022 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2022.

Отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака коллегия исходила из того, что заявленное словесное обозначение «**BIO-IDENT**» обладает фонетическим тождеством и визуальным сходством со словесным знаком «**BIOIDENT**» по международной регистрации №947830, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments; data processing apparatus and computers; testing apparatus not for medical purposes; chemical apparatus and instruments; computer software; data processing equipment; diagnostic apparatus, not for medical purposes; pressure measuring apparatus; printed circuit boards, semiconductors; control apparatus (electrical); precision measuring instruments; computer peripherals; detectors; smart cards (cards with integrated circuits); integrated switch circuits; apparatus and instruments for semiconductors and nano-technology, medical technology, biotechnology and microfluidics (Научные, геодезические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные, спасательные и обучающие устройства и инструменты; устройства и компьютеры для обработки данных; испытательные устройства, не предназначенные для медицинских целей; химические устройства и инструменты; компьютерное программное обеспечение; оборудование для обработки данных; диагностические устройства, не предназначенные для медицинских целей; устройства для измерения давления; печатные платы, полупроводники; устройства управления (электрические); прецизионные измерительные приборы; компьютерная периферия; детекторы; смарт-карты (карты с интегральными схемами); интегральные схемы переключателей; аппараты и приборы для полупроводников и нанотехнологий, медицинских технологий, биотехнологий и микрогидродинамики).

При этом отсутствие смыслового значения и фантазийный характер сравниваемых слов определяет основную роль признаков фонетического и визуального сходства при сравнительном анализе обозначений.

Однородность заявленных товаров 09 класса МКТУ (замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные) обусловлена принадлежностью их к тем же родовым группам товаров 09 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный знак.

Соответственно эти товары имеют сходное назначение, могут быть взаимодополняющими или взаимозаменяемыми, что не исключает возможности смешения этих товаров в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента, следует признать обоснованным.

Заявитель, не согласившись с данным решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В ходе судебного рассмотрения между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №947830 - компании ASMAG-Holding GmbH, было заключено мировое соглашение, распространяющееся, в том числе, и на настоящий спор.

Суд по интеллектуальным правам указал в своем решении, что с учетом существа настоящего дела и оснований возражения заявителя, которое было предметом рассмотрения Роспатента, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом, исходя из смысла изложенных разъяснений высшей судебной инстанции, указанные обстоятельства являются основанием для отмены оспариваемого решения административного органа и обязанности его повторно рассмотреть возражение Кузнецова Е.А. с учетом новых обстоятельств.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 по делу №СИП-972/2022 решение Роспатента от 26.07.2022 было отменено.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Кузнецова Е.А. на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020772274 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 по делу №СИП-972/2022, возражение, поступившее 16.05.2022, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом новых обстоятельств, которые не могли быть учтены коллегией при рассмотрении данного возражения.

Оригинал безотзывного письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №947830 на регистрацию товарного знака, выданный заявителю в рамках мирового соглашения, поступил в Роспатент 07.04.2023 и был приобщен к материалам дела.

С учетом даты (16.12.2020) поступления заявки №2020772274 на регистрацию 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие правообладателя, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, составляется в письменной произвольной форме (далее - письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**BIO-IDENT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

В соответствии с решением Роспатента от 24.01.2022 препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020772274 в отношении товаров 09 класса МКТУ был указан сходный до степени смешения словесный знак «**BIOIDENT**» по международной регистрации №947830, правовая охрана которому была ранее предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака в рамках мирового соглашения, достигнутого между компанией ASMAG-Holding GmbH и заявителем, предоставил последнему безотзывное письмо-согласие на регистрацию на имя Кузнецова Евгения Александровича товарного знака «**BIO-IDENT**» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ (замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные).

Коллегия отмечает, что имеющиеся различия между сравниваемыми обозначениями обуславливают отсутствие вероятности введения потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем противопоставленный знак по международной регистрации №947830 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2022, изменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772274.