

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 26.03.2021, поданное компанией «СЕГА ТОЙС КО., ЛТД.», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607943, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015729021, поданной 11.09.2015, зарегистрирован 07.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 607943 на имя Боченева Сергея Вячеславовича, 194214, Санкт-Петербург, Ярославский пр., 95, кв. 139 (далее – правообладатель) в отношении товаров 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

товарный знак  является комбинированным, содержит элемент «HOMESTAR».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.03.2021 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.03.2021, сводятся к следующему:

- элемент «HOMESTAR» оспариваемого товарного знака в слитном написании является фантазийным, но в нем угадываются два значимых слова – home (пер. с англ. яз. дом, домашний) и star (пер. с англ. яз. звезда, знаменитость и др.). Таким образом, в слове заложена семантика «домашняя звезда», «домашняя знаменитость» и т.п.;
- сравниваемые товарные знаки являются близкими к тождеству. Они сходны до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям в силу наличия совпадающего словесного элемента «HOMESTAR», доминирующего в обоих товарных знаках. Визуальные различия сравниваемых товарных знаков не существенны, поскольку оба слова выполнены стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита;
- товары 09, 28 классов МКТУ знака «HOMESTAR» по международной регистрации № 1016716 являются однородными части товаров 09, 28 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 607943;
- противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1016716 охраняется в отношении довольно ёмких формулировок товаров 09, 28 классов МКТУ. Проекционная система планетария является изделием сложной конфигурации, состоящим из большого количества разноплановых элементов, деталей, запчастей и аксессуаров, таких как оптические элементы (линзы, лупы и пр.), компьютерные программы (в том числе игровые) для управления и интеграции текстовой, звуковой, графической информации, компьютеры, компьютерное оборудование и периферийные устройства, проекторы, компьютерные игровые консоли, кинематографические пленки и слайды, носители видеозаписей и мн. др. Указанное обуславливает однородность сравниваемых товаров как род (вид), при этом они имеют одинаковое назначение, изготовлены из тех же самых материалов, имеют общий круг потребителей, каналы сбыта и т.д.;
- лицо, подавшее возражение, основано в Японии в 1991 году, и в настоящее время является одним из крупнейших производителей компьютерных видеоигр, игрушек, игровых консолей, программного обеспечения, носителей информации и т.п. Продукция представлена на российском рынке и пользуется большой популярностью среди российских потребителей. Официальным дистрибьютором

продукции компании на территории России является компания «SITITEK» (<https://www.sititek.ru/>);

- запуск домашнего планетария «HOMESTAR» состоялся в Японии в 2006 году, и в том же году данный товар стал продаваться в зарубежных странах, включая Россию (в возражении приведены ссылки на сеть Интернет: <https://www.sititek.ru/>, <https://www.ozon.ru/>, <https://astronomix.ru>, <https://www.planetariya.net/> и т.д.);

- продукция лица, подавшего возражение, маркируемая противопоставленным знаком «HOMESTAR» по международной регистрации № 1016716 была введена в гражданский оборот на территории России длительное время назад, а именно, не позднее 2006 года;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 607943 для части товаров 09, 28 классов МКТУ на территории Российской Федерации является незаконным, поскольку влечет за собой введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя данных товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607943 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «3D очки; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения электрическая; аппараты для передачи звука; бинокли; видеокамеры для слежения за ребенком; видеотелефоны; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; гарнитуры беспроводные для телефонов; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; диапозитивы [фотография]; диктофоны; звукопроводы; зуммеры; инструменты космографические; киноплёнки экспонированные; колонки; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; лупы такские; мегафоны; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; микрофоны; модемы; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; окуляры; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пенсне; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки экспонированные; приборы для дистанционной записи; приборы для обучения; приборы и инструменты

астрономические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приспособления для замены игл в проигрывателях; проигрыватели; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; световоды оптические [волоконные]; средства обучения аудиовизуальные; стекла для очков; стереоприемники портативные; стереоскопы; тонары для проигрывателей; устройства для считывания знаков оптические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; фонари с оптической системой; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; цепочки для пенсне; шнурки для пенсне; эпидиаскопы», товаров 28 класса МКТУ «контроллеры для игровых консолей; модели [игрушки]; мишени электронные; устройства для демонстрации фокусов».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам возражения были приложены:

- распечатки страниц сайта дистрибьютора – [1];
- предложения о продаже продукции – [2];
- показатели продаж продукции, маркированной товарным знаком «HOMESTAR» с переводом на русский язык – [3].

Правообладатель в ответ на возражение представил 21.05.2021 письменную позицию, согласно которой выразил согласие с мотивами возражения и изложил просьбу о рассмотрении возражения без его участия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена «СЕГА ТОЙС КО., ЛТД.», Япония, являющимся правообладателем исключительного права на знак по международной регистрации № 1016716, действующий на территории Российской Федерации в

отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечне. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 26.03.2021, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607943 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 07.03.2017 г.. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (11.09.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 607943 с приоритетом от 11.09.2015 является комбинированным, словесный элемент «HOMESTAR» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «HOMESTAR» по международной регистрации № 1016716 с конвенционным приоритетом от 21.01.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1016716 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса

МКТУ «planetarium projection systems as well as goods related thereto» («проеекционные системы планетария, а также связанные с ними товары»), товаров 28 класса МКТУ «science toys; hand-held games with liquid crystal displays» («научные игрушки; ручные игры с жидкокристаллическими дисплеями»).

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 1016716 показал следующее.

Противопоставленный знак имеет полное фонетическое, семантическое и графическое вхождение в оспариваемый товарный знак, что свидетельствует об их сходстве. Так, элемент «HOMESTAR» образован простым слиянием двух значимых простых слов английского языка: «HOME» и «STAR», обладающих определенным переводом с английского языка на русский язык: «HOME» - дом, домашний, родной, «STAR» - звезда, звездочка (см. электронный словарь: <https://translate.google.ru/>). Отдельные визуальные отличия (изобразительный элемент в виде стилизованного дома, использование жирного шрифта при написании элемента «HOMESTAR» в оспариваемом товарном знаке) не приводят к отсутствию сходства.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и знак по международной регистрации № 1016716 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что сравниваемые товарные знаки обладают высокой степенью сходства, как было установлено выше. Кроме того, коллегией приняты во внимание документы [1-3], согласно которым продукция (домашние планетарии) лица, подавшего возражение, маркируемая знаком «HOMESTAR», присутствует на рынке с 2015 года.

Сравнение перечней товаров 09, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам с целью определения их однородности, показало следующее.

Перечень товаров 09 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1016716 содержит товары «проекционные системы планетария, а также связанные с ними товары», которые представляют собой технически сложные объекты, устройства. Согласно электронному словарю <https://ru.wikipedia.org/wiki> «Планетáрий - прибор, позволяющий проецировать на куполообразный экран изображения различных небесных тел, а также моделировать их движение. Например, с помощью планетария можно изобразить полное солнечное затмение. Он состоит из множества проекционных фонарей, движущихся при помощи электромоторов и дающих изображение неба на полотняном потолке. Аппарат позволяет ускорить, или наоборот, замедлить и даже остановить любое небесное явление, связанное с движением Земли. Предназначен для научно-познавательных целей и обучения. Обычно название прибора распространяется и на все здание, в котором прибор размещается. Пример — Московский планетарий. Первый современный планетарий был создан в 1923—1925 годах в Германии доктором-инженером В. Бауэрсфельд на заводе фирмы Carl Zeiss Jena, и в последующие годы неоднократно улучшался. Небольшие планетарии могут проецировать только фиксированный набор звёзд (Бауэрсфельд и другие зарубежные конструкторы считали, что нельзя сделать так, чтобы звезды в «планетарии» мерцали, однако эта задача вскоре была остроумно решена), Солнце, Луну, планеты и туманности. Аппараты крупнее способны показывать кометы и гораздо больший набор звёзд. В данный момент практически все новые планетарии в мире создаются с использованием цифровых технологий. Собственно оптико-механический прибор «планетарий» дополняется системой проекторов. Дополнительные проекторы могут

демонстрировать сумерки или, например, Млечный Путь. Обычно также показываются линии координатной сетки, созвездия, часто добавляются устройства для просмотра фотографических слайдов, лазерные дисплеи и прочие устройства для показа изображений. Система IMAX DOME/OMNIMAX изначально создавалась для проецирования изображений на купол, что позволяет просматривать обычные видеофильмы, в том числе и в формате 3D».

Перечень товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержит товары «3D очки; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения электрическая; аппараты для передачи звука; бинокли; видеокамеры для слежения за ребенком; видеотелефоны; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; гарнитурные беспроводные для телефонов; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; диапозитивы [фотография]; диктофоны; звукопроводы; зуммеры; инструменты космографические; киноплёнки экспонированные; колонки; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; мегафоны; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; микрофоны; модемы; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; окуляры; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пенсне; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки экспонированные; приборы для дистанционной записи; приборы для обучения; приборы и инструменты астрономические; приборы наблюдения; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приспособления для замены игл в проигрывателях; проигрыватели; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; световоды оптические [волоконные]; средства обучения аудиовизуальные; стекла для очков; стереоприемники портативные; стереоскопы; тонары для проигрывателей; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства для считывания знаков оптические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; фонари с оптической системой; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с

запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; цепочки для пенсне; шнурки для пенсне; эпидиаскопы», которые связаны с функционированием планетариев и его проекционных систем, указанных в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 1016716. Сравнимые товары 09 класса МКТУ имеют общее назначение (для работы планетария как сложного объекта), круг потребителей, относятся к взаимозаменяемым и взаимодополняемым товарам, в связи с чем, являются однородными.

Оспариваемый товар 09 класса МКТУ «лупы ткацкие» относится к оптическим приборам и, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, является однородным товарам 09 класса МКТУ «проекционные системы планетариев и связанные с ними товары» противопоставленного знака по международной регистрации № 1016716, которые представляют собой сложные технические устройства, включающих, в том числе, оптические средства.

Вместе с тем, оспариваемые товары 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]» не имеют прямого отношения к планетариям и его проекционным системам, предназначены для достижения иных целей (для ориентации, определения местоположения транспортного средства), то есть имеют другое назначение и круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Оспариваемые товары 28 класса МКТУ «контроллеры для игровых консолей; модели [игрушки]; мишени электронные; устройства для демонстрации фокусов» и товары 28 класса МКТУ «научные игрушки; ручные игры с жидкокристаллическими дисплеями» знака по международной регистрации № 1016716 относятся к играм и игрушкам, в том числе электронным, имеют общее назначение (для игры, развлечения), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

С учетом сходства, однородные товары 09, 28 классов МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком и знаком по международной регистрации № 1016716, будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 607943 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09, 28 классов МКТУ.

Доводы о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя анализируемых товаров приведены в рамках оценки сходства сравниваемых знаков и не требуют дополнительного анализа.

В отношении товара 09 класса МКТУ «приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]» оспариваемый товарный знак не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как было установлено выше.

Коллегией также принята во внимание позиция правообладателя о согласии с мотивами поданного возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607943 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 09 класса МКТУ «3D очки; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения электрическая; аппараты для передачи звука; бинокли; видеокамеры для слежения за ребенком; видеотелефоны; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; гарнитуры беспроводные для телефонов; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; диапозитивы [фотография]; диктофоны; звукопроводы; зуммеры; инструменты космографические; киноплёнки экспонированные; колонки; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; лупы такские; мегафоны; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; микрофоны; модемы; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; окуляры; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пенсне; плееры для компакт-дисков;

плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки экспонированные; приборы для дистанционной записи; приборы для обучения; приборы и инструменты астрономические; приборы наблюдения; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приспособления для замены игл в проигрывателях; проигрыватели; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; световоды оптические [волоконные]; средства обучения аудиовизуальные; стекла для очков; стереоприемники портативные; стереоскопы; тонары для проигрывателей; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства для считывания знаков оптические; устройства размагничивающие для магнитной ленты; фонари с оптической системой; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; цепочки для пенсне; шнурки для пенсне; эпидиаскопы», товаров 28 класса МКТУ «контроллеры для игровых консолей; модели [игрушки]; мишени электронные; устройства для демонстрации фокусов».