

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 06.09.2020, рассмотрела поступившее 28.12.2022 возражение, поданное Роберт Бош ГмбХ (Robert Bosch GmbH), Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590479, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1590479 с конвенционным приоритетом от 02.02.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD, Chine (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «CANN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана указанному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Роберт Бош ГмбХ является правообладателем действующего на территории Российской Федерации словесного знака «CAN» по международной регистрации №1048262 с приоритетом от 12.07.2010 [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с указанным знаком в отношении однородных товаров;

- сходство сравниваемых знаков определяется полным фонетическим и визуальным вхождением знака «CAN» [1] в оспариваемый знак «CANN»;

- противопоставляемый знак охраняется в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - electrical and electronic components; electric and electronic measuring, control and regulating apparatus; programs for electronic data processing/электрические и электронные компоненты; электрическая и электронная измерительная, контрольно-регулирующая аппаратура; программы для электронной обработки данных;

- оспариваемый знак действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - computer operating programs, recorded; computer software, recorded; computer hardware; computer software applications, downloadable; computer memories; data processing apparatus; computer programs, recorded; computer programs, downloadable software; computer software platforms, recorded or downloadable; downloadable mobile phone software applications; computer screen saver software, recorded or downloadable; tablet computers; chips [integrated circuits]; multiprocessor chips; central processing units [processors]; central processing units for processing information, data, sound or images; graphics processor units (GPUs)/Операционные компьютерные программы, записанные; компьютерное программное обеспечение, записанное; компьютерное железо; компьютерные программные приложения, загружаемые; память компьютера; аппаратура обработки данных; компьютерные программы, записанные; компьютерные программы, загружаемое программное обеспечение; платформы компьютерного программного обеспечения, записанные или загружаемые; загружаемые программные приложения для мобильных телефонов; компьютерное

программное обеспечение для экранной заставки, записанное или загружаемое; планшетные компьютеры; микросхемы [интегральные схемы]; многопроцессорные чипы; центральные процессоры [процессоры]; центральные процессоры для обработки информации, данных, звука или изображений; графические процессоры (GPU);

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым знакам, очевидно, являются однородными;

- однородность товаров оспариваемой регистрации и противопоставляемой регистрации определяется их тождественностью, или отношением друг другу как «род-вид», также следует признать однородными программ для обработки данных также и оборудование, предназначенное для обработки данных, как имеющего одинаковое назначение, взаимодополняемость, совместное использование и, как следствие, один и тот же круг потребителей;

- согласно пункту 7.2.4.6 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (Утверждено приказом Роспатента от «24» июля 2018 г. №128) степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги;

- в рассматриваемой ситуации в результате применения практически тождественных знаков разными изготовителями для заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные. Фонетическое тождество и граничащее с

тождеством визуальное сходство словесных товарных знаков CAN и CANN предопределяет расширение границ при установлении однородности товаров и услуг при установлении возможности введения потребителей в заблуждение, поскольку существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары одного и того же производителя или связанных друг с другом производителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1590479.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые словесные знаки не являются сходными до степени смешения;

- согласно словарным источникам «CAN» в переводе с английского языка означает: модальный глагол «мочь, уметь», сущ. «консервная банка» (<https://dictionary.cambridge.org/ru> - приложение 2). Кроме того, CAN является аббревиатурой термина «Controller area network», который указывает на стандарт промышленной сети, ориентированный на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Указанное подтверждается информацией, поступившей от лица, подавшего возражения и являющейся приложением к протоколу заседания коллегии «Палаты по патентным спорам» от 28.03.23 (см. Приложение 2 к протоколу). С учетом того, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, существует высокая вероятность восприятия целевыми потребителями указанных товаров словесного элемента в значении указанной выше аббревиатуры;

- «CANN» не имеет общеизвестного перевода с английского языка. Таким образом, сравниваемые знаки отличаются семантически;

- в отношении фонетического критерия сходства необходимо отметить, что сравниваемые знаки содержат разное число букв (4 в оспариваемом товарном знаке

и 3 в противопоставленном). Как было указано выше, противопоставленный знак имеет семантическое значение, в связи с чем читается по правилам английского языка как «КЭН». Оспариваемый товарный знак при отсутствии семантического значения читается по правилам транслитерации «КАНН». Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют фонетические отличия в 1 звук (Э и А) и 1 букву (Н и удвоенное Н). С учетом того, что сравниваемые товарные знаки состоят из 3 и 4 букв и являются короткими словами, вышеуказанные отличия оказывают влияние на их фонетическое восприятие как несходных. Указанный анализ приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства;

- в отношении графического признака сходства необходимо отметить, что сравниваемые товарные знак выполнены стандартным шрифтом, что не может увеличивать степень их сходства. С учетом отличий по семантическому признаку, который может выступать в качестве самостоятельного критерия, а также фонетических отличий, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом;

- для цели отнесения товаров к различным группам по родо-видовой принадлежности может быть использован Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг (14 редакция) (далее - ЛЕКСИНТУ) (приложение 3). Электронный компонент – это любое базовое дискретное устройство или физический объект в электронной системе, используемый для воздействия на электроны или связанные с ними поля. К электронным компонентам обычно относят различные диоды, транзисторы, резисторы (приложение 4 – информация из Википедии). Исходя из вышеприведенного определения, можно сделать вывод, что товары «электрические и электронные компоненты» относятся к разделу 09.07 ЛЕКСИНТУ «оборудование электро-и радиотехническое». Товары «электрическая и электронная аппаратура для регулирования» противопоставленного товарного знака отнесены к группе 09.11 ЛЕКСИНТУ «оборудование для управления и регулирования». Товары «электрическая и электронная измерительная, контрольная аппаратура» противопоставленного товарного знака отнесены ЛЕКСИНТУ к группам 09.01.01 «оборудование контрольное» и 09.01.02 «оборудование

измерительное». Программные продукты отнесены в ЛЕКСИНТУ к разделу 09.05.03. Согласно ЛЕКСИНТУ товары 09 класса МКТУ «компьютерное оборудование; память компьютера; аппаратура для обработки данных, планшетные компьютеры; многопроцессорные чипы; центральные процессоры [процессоры]; центральные процессоры для обработки информации, данных, звука или изображений; графические процессоры» оспариваемого товарного знака относятся к группе 09.05.01 «оборудование компьютерное различного назначения» и 09.05.02 «части, принадлежности и аксессуары для компьютерного оборудования». Таким образом, часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары противопоставленного товарного знака относятся к товарам разного рода, имеют разное назначение, как следствие, разный круг потребителей. Кроме того, места реализации продукции также могут отличаться;

- согласно пункту 7.2.1.2 Руководства в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Рассматриваемые товары 09 класса МКТУ не являются товарами широкого потребления, а относятся к товарам производственно-технического назначения, что также влияет на вывод об отсутствии их однородности. Таким образом, учитывая различное семантическое значение сравниваемых товарных знаков, а также тот факт, что сравниваемые знаки предназначены для маркировки товаров производственно-технического назначения, относящихся к программному обеспечению, сложным техническим устройствам, вероятность их смешения потребителем является низкой, в связи с чем предоставление правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации № 1590479 соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения компании Robert Bosch GmbH, оставить в силе

правовую охрану знака по международной регистрации № 1590479 на территории Российской Федерации.

Сторонами были представлены дополнительные материалы, касающиеся значения слова «Программа», заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента, касающегося международной регистрации № 1048242 знака «CAN», сведения из Википедии, переписка о намерении правообладателя уладить спор мирным путем.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.02.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1590479 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 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1590479 представляет собой словесный элемент «CANN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ - computer operating programs, recorded; computer software, recorded; computer hardware; computer software applications, downloadable; computer memories; data processing apparatus; computer programs, recorded; computer programs, downloadable software; computer software platforms, recorded or downloadable; downloadable mobile phone software applications; computer screen saver software, recorded or downloadable; tablet computers; chips [integrated circuits]; multiprocessor chips; central processing units [processors]; central processing units for processing information, data, sound or images; graphics processor units (GPUs).

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным знаком «CAN» [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Знак [1] охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ - electrical and electronic components; electric and electronic measuring, control and regulating apparatus; programs for electronic data processing.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на незначительные отличия, что обусловлено следующим.

Словесные обозначения «CANN» и «CAN» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений на основании полного фонетического вхождения одного обозначения в другое. Довод правообладателя о

том, что «CAN», являясь лексической единицей английского языка (в переводе на русский «мочь, быть в состоянии и т.д.»), будет читаться как «КЭН», а оспариваемый знак «CANN», не имеющий смыслового значения, по правилам транслитерации, т.е. как «КАНН», не подтвержден сведениями о восприятии сравниваемых обозначений потребителями. И, кроме того, нельзя полностью исключить вероятность одинакового прочтения этих знаков как «КАН» или «КЭН» с учетом того факта, что часть российского населения не владеет английским языком или владеет другими иностранными языками (например, немецким, французским, итальянским и т.д.).

Поскольку оспариваемое обозначение «CANN» не имеет смыслового значения в общедоступных словарных источниках, а противопоставленный знак является значимым словом, оценить сравниваемые знаки с точки зрения семантического признака сходства не представляется возможным.

В связи с указанным следует отметить, что сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, который является основным признаком сходства таких обозначений при отсутствии у них семантического сходства.

Также следует отметить, что сравниваемые знаки «CANN» и «CAN» являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом буквами одного алфавита, что позволяет говорить о сходстве этих обозначений по графическому признаку сходства.

Таким образом, довод возражения о высокой степени сходства сравниваемых знаков следует признать убедительным.

Анализ однородности сравниваемых перечней товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых им предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, показал следующее.

Сопоставляемые товары относятся к одной области деятельности, а именно к вычислительным системам, электронной технике, компьютерным программам и информационным технологиям. В частности, товары «computer operating programs, recorded; computer software, recorded; computer software applications, downloadable;

computer memories; computer programs, recorded; computer programs, downloadable software; computer software platforms, recorded or downloadable; downloadable mobile phone software applications; computer screen saver software, recorded or downloadable» (операционные компьютерные программы, записанные; компьютерное программное обеспечение, записанное; компьютерные программные приложения, загружаемые; компьютерные программы, записанные; компьютерные программы, загружаемое программное обеспечение; платформы компьютерного программного обеспечения, записанные или загружаемые; загружаемые программные приложения для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение для экранной заставки, записанное или загружаемое) оспариваемого знака однородны товарам «programs for electronic data processing» (программы для электронной обработки данных) противопоставленного знака, так как относятся к одной родовой группе товаров и представляют собой программное обеспечение для обработки данных. Такие товары как «computer hardware; tablet computers; chips [integrated circuits]; multiprocessor chips; central processing units [processors]; central processing units for processing information, data, sound or images; graphics processor units (GPUs)/ аппаратное обеспечение компьютера; аппаратура обработки данных; планшетные компьютеры; микросхемы [интегральные схемы]; многопроцессорные чипы; центральные процессоры [процессоры]; центральные процессоры для обработки информации, данных, звука или изображений; графические процессоры (GPU)» однородны товарам «электронные и электрические компоненты, программы для электронной обработки данных», для которых охраняется знак [1], поскольку все эти товары относятся к компьютерным системам и их частям (электронным компонентам), имеют одинаковое назначение (обработка информации), имеют один круг потребителей, могут иметь одни и те же рынки сбыта (специализированные магазины), а также являются взаимодополняемыми товарами, так как соотносятся между собой как часть и целое. В частности, следует отметить, что электронные компоненты – это составляющие части электронных схем, в том числе различные диоды, транзисторы, резисторы, на которые указывает правообладатель в своем отзыве, а также более сложные комплексы на их основе — интегральные схемы

(микросхемы) — цифровые и аналоговые (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki>); <https://m-focus.ru/osnovnye-elektronnye-komponenty>. Аппаратное обеспечение компьютера – это совокупность технических средств (электронных и механических устройств), обеспечивающих, как нормальное функционирование каких-либо электронных систем – компьютеров, сетей передачи данных, так и расширяющих их основные функции. Основными компонентами персонального компьютера являются системный блок, клавиатура, мышь, монитор. Центральным процессором (ЦП; CPU — англ. *central processing unit*, дословно — центральное вычислительное устройство) — исполнитель машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера, отвечающий за выполнение операций, заданных программами. Центральный процессор является «мозгом» цифровой системы. Именно он, выполняя команды программного обеспечения (программ, загруженных в компьютер), заставляет работать материнскую плату и выполнять различные действия – считывать данные с клавиатуры, выводить изображение на монитор, печатать на принтере и т.п. Современные ЦП, выполняемые в виде отдельных микросхем (чипов), реализующих все особенности, присущие данного рода устройствам, называют микропроцессорами. Микропроцессор - устройство автоматической обработки информации (процессор), выполненное в виде одной или нескольких больших интегральных схем (БИС), входит в состав микроЭВМ, персональных компьютеров либо используется самостоятельно в системах автоматического управления (см., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/). Физически микропроцессор представляет собой интегральную схему — тонкую пластинку кристаллического кремния прямоугольной формы площадью всего несколько квадратных миллиметров, на которой размещены схемы, реализующие все функции процессора (см., например, https://computermaker.info/apparatnoe_obespechenie_personalnogo_kompjutera.html).

Также следует отметить, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых словесных знаков «CANN» и «CAN» диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, может иметь расширительное толкование,

поскольку, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров потребителями. Довод правообладателя о том, что сопоставляемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения, что снижает возможность их смешения потребителями, не исключает существующую вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров в случае маркировки этих товаров сопоставляемыми обозначениями с учетом высокой степени их сходства.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1590479 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590479 недействительным полностью.