

**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 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, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента, обоснованное 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.

Кроме того, существенно отличаются рынки 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 обращает внимание, 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 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 просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772274 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- скриншоты сайтов <https://www.asmag.at>; <https://www.metal-expo.ru> [1];
- выписка из ЕГРИП в отношении Кузнецова Е.А.[2];
- патент на полезную модель №209980 «Полуавтоматический электронный дверной замок с датчиком отпечатка пальца» [3];
- определение Ссуда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу №СИП-161/2022 [4].

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

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

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

06 - двери металлические; двери бронированные металлические; задвижки плоские; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки для коробок металлические; замки пружинные/запоры пружинные; замки цельнометаллические; замки висячие; защелки металлические; зажимы металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; ключи для замков; коробки с замком металлические; мелкие металлические и скобяные изделия; петли накладные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; для открывания дверей неэлектрические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки дверные металлические; цилиндры замков из металла; язычки для замков.

09 - замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные.

20 - замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; фурнитура дверная неметаллическая, в т.ч. ручки дверные неметаллические; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме экспертизой был выявлен словесный товарный знак «**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).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического тождества и визуального сходства словесных элементов «BIO-IDENT» - «BIOIDENT», которое обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности и выполненными стандартным шрифтом одного алфавита (латинского), при этом наличие дефиса в заявленном обозначении не оказывает влияния на общий вывод о сходства сравниваемых словесных обозначений, 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.

В частности, такие товары как звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные относятся к сигнальным приборам и инструментам, а электронные и электрические звонки, отпирание которых осуществляется с привлечением средств идентификации, в том числе, биометрии (как указано в патенте на полезную модель [3]), относятся к родовой группе устройств и изделий электротехнических, к которым также относятся полупроводники. Эти товары также могут входить в состав или включать в себя оборудование для обработки данных, диагностические устройства и электрические устройства управления.

Соответственно, однородные товары характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что определяет вероятность их смешения.

Коллегия также приняла во внимание высокую степень сходства, близкую к тождеству сравниваемых словесных обозначений «BIO-IDENT» - «BIOIDENT», что дополнительно увеличивает риск смешения в сознании потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 09 класса, в силу чего решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для этих товаров является обоснованным.

Довод заявителя о том, что условия сбыта и круг потребителей заявителя и правообладателя противопоставленного знака различна, а сам правообладатель не использует свой товарный знак на территории Российской Федерации, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходному знаку.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2022.**