



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2023 возражение Ханчжоу Хикмайкро Сенсинг Текнолоджи Ко., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702785, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2021702785 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.01.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702785 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с комбинированным товарным знаком «» [1] (свидетельство №445637 с приоритетом от 23.07.2010, срок действия регистрации до 23.07.2030), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФинКонТехРус», 123060, Москва, 3-й Волоколамский пр-д, 12, корп.2, кв.31, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «» [2] (свидетельство №773112 с приоритетом от 20.02.2020), на имя Общество с ограниченной ответственностью «Хит Маркет», 344020, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 45 А, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 09 класса МКТУ и связанных с ними услугам 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1], [2], а указывается на досрочное прекращение 29.12.2022 правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №773112 по причине прекращения юридического лица - правообладателя. Кроме того, в возражении отмечается, что противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №445637 препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для такого вида товаров 09 класса МКТУ как «электропровода». В отношении иных заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2021702785 более не имеется.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702785 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, должным образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными. При этом следует обратить внимание, что неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленном о

дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания согласно пункту 41 Правил ППС.

С учетом даты (25.01.2021) поступления заявки №2021702785 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).


Заявленное обозначение «» по заявке №2021702785 с приоритетом от 25.01.2021 является комбинированным, включает словесный элемент «HeatPro», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором буква «t» оканчивается оригинальным графическим элементом в виде стилизованного изображения щита.

Регистрация товарного знака по заявке №2021702785 испрашивается в отношении следующих товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ:


09 класс МКТУ – *«платформы программные, записанные, для просмотра, записи, управления, доступа и хранения видео и фотографий, и управления камерами; компьютерные программные приложения для мобильных телефонов, а именно программное обеспечение для просмотра, записи, управления, доступа и хранения видео и фотографий, и управления камерами, сетевыми видеосерверами, серверами сетевого доступа; компьютерная аппаратная память; сетевое компьютерное оборудование; загружаемое компьютерное программное обеспечение для просмотра, записи, управления, доступа и хранения видео и фотографий, и управления камерами; аппараты фототелеграфные; табло индикаторные электронные; видеомэгафоны цифровые; сетевые*

видеорегистраторы; видеорегистраторы персональные; аудио и видео магнитофоны и проигрыватели цифровые; камеры, видеокамеры; системы удаленного видеонаблюдения; системы аварийного мониторинга; дисплеи светодиодные, электронные дисплеи; экраны плоские; бленды для камер; линзы оптические; охранные сигнализации; электронные аварийные звонки; электрические или электронные датчики; камеры с линейными датчиками изображения; датчики огневые и дымовые; детекторы; сигнализаторы взлома; батареи электрические; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; оборудование для распознавания лиц; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; камеры наблюдения с функцией измерения температуры тела (немедицинские); инструменты измерительные; электропровода; аппаратура для дистанционного управления; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; инфракрасное тепловизионное оборудование»;

42 класс МКТУ – «исследования технические в области компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования; проведение исследований по техническим проектам в области компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом для обеспечения правильного функционирования; анализ компьютерных систем; прокат компьютеров; модернизация программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; прокат программного обеспечения; восстановление компьютерных данных; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; инсталляция программного обеспечения; прокат веб-серверов; защита информационных систем от вирусов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление готовой программной среды для доступа к облачным сервисам [PaaS]».


Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения «» по заявке №2021702785 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков «» [1] по

свидетельству №445637 с приоритетом от 23.07.2010 и «» [2] по
свидетельству №773112 с приоритетом от 20.02.2020, принадлежащих иным лицам.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], а также однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны



противопоставленного товарного знака «» [2] по свидетельству №773112 согласно решению Роспатента от 29.12.2022 в связи с прекращением юридического лица – его правообладателя. С учетом изложенного противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №773112, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, более не препятствует государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке №2021702785.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №445637 необходимо отметить следующее.

Так, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (обозначений) коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не

реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставляемые обозначения «» и «» [1] имеют высокую степень сходства в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных словесных элементов «HEAT» («heat» - жара) и «PRO» («pro» - профессионал, профессиональный), являющихся лексическими единицами английского языка (см. см. <https://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://translate.academic.ru>).

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ «*кабели электрические*».

Указанные в перечне противопоставленного товарного знака [1] являются однородными товарам 09 класса МКТУ «*электропровода*» заявленного обозначения, поскольку сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе – кабельная продукция, имеют одинаковое назначение (электропроводка), круг потребителей (специалисты в области энергетики, машиностроения и связи) и условия реализации (магазины электротоваров и оборудования).

Таким образом, наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность части товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении таких товаров как «*электропровода*».

В отношении иных заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702785 преодолены, что влечет за собой возможность удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2023, отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702785.