

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2023 возражение, поданное ООО «ТЕЛЕСЕН», Свердловская обл., г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788714, при этом установила следующее.

Обозначение «ТЕЛЕСЕН» по заявке №2021788714 с приоритетом от 30.12.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021788714 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в государственной регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «Telesin» по международной регистрации №1544800 с приоритетом от 03.06.2020, зарегистрированным на имя Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd. J, 5F, Building 9B, Baoneng Science and Technology Park, No.1

Qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN) в отношении товаров 09 класса МКТУ, квалифицированных экспертизой однородными части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного, экспертиза признала, что товары 09 класса МКТУ международной регистрации № 1544800 (а именно: «устройства для обработки данных; мониторы [компьютерное оборудование]; планшетные компьютеры; компьютеры; носимые трекеры активности; устройства глобальной системы позиционирования [GPS]; передатчики электронных сигналов; радиоприемники; навигационные приборы; радионяни; аудио- и видеоприемники; микрофоны; видеокамеры; фотоаппараты [фотография]») являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ: «антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; видеоэкраны; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; камеры тепловизионные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы наблюдения; средства обучения аудиовизуальные; телевизоры; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; экраны проекционные», поскольку данные товары относятся к одному роду и виду товаров, являются сопутствующими, взаимодополняемыми и имеют общие места реализации.

Товары 09 класса МКТУ международной регистрации № 1544800 (а именно: «загружаемые компьютерные программные приложения; загружаемые программные приложения для смартфонов») являются однородными следующим заявленным услугам 42 класса МКТУ: «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного

доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; составление программ для компьютеров; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений», поскольку данные товары и услуги относятся к одному роду и виду, являются сопутствующими, взаимодополняемыми.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленной регистрацией имеются фонетические отличия;

- графические отличия обусловлены использованием различных алфавитов в написании словесных элементов, при этом в слове «TELESIN» противопоставленного товарного знака основания букв «ELES» соединены непрерывной линией;

- семантика сопоставляемых обозначений неизвестна, в то же время, заявленное обозначение ассоциируется с брендом российского происхождения, так как его словесный элемент выполнен буквами русского алфавита, тогда как международная регистрация №1544800 ассоциируется с брендом иностранного происхождения, так как ее словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение напрямую отсылает к фирменному наименованию заявителя ООО «ТЕЛЕСЕН», в связи с чем сравниваемые обозначения имеют некоторые семантические различия;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ международной регистрации №1544800, поскольку различаются назначением, кругом потребителей, областью применения;

- заявленные услуги 42 класса МКТУ, по которым отказано в регистрации заявленного обозначения, не могут быть признаны однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации, поскольку товары 09 класса МКТУ в международной регистрации являются готовыми программными решениями, тогда как испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ представляют собой

комплекс действий по инсталляции программного обеспечения, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизации программного обеспечения, обслуживанию программного обеспечения, проектированию компьютерных систем, составлению программ для компьютеров, услугам по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений, которые не являются конечным продуктом, потребителя товаров и услуг отличаются и не могут быть введены в заблуждение;

- заявитель обращает внимание на то, что он оспаривает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544800.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021788714 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (30.12.2021) заявки №2021788714 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021788714 заявлено словесное обозначение «ТЕЛЕСЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1544800 состоит из словесного элемента «**TELESIN**», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ТЕЛЕСЕН» и противопоставленного знака «TELESIN» по международной регистрации №1544800 показал, что они являются сходными фонетически за счет наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, близким составом гласных и согласных звуков.

Семантический критерий к сравниваемым обозначениям не может быть применен, поскольку словесные элементы «ТЕЛЕСЕН» и «TELESIN» отсутствуют в общедоступных словарно-справочных изданиях, позволяющих определить их семантические значения, в связи с чем они будут восприниматься как фантазийные.

Графический признак сходства, в данном случае, не может быть применен при сравнении сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено без каких-либо графических проработок.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнительный анализ однородности товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, в отношении которых вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788714 и товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной международной регистрации №1544800, показал следующее.

Экспертизой было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788714 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; видеоэкраны; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; камеры тепловизионные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы наблюдения; средства обучения аудиовизуальные; телевизоры; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; экраны проекционные» и услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; составление программ для компьютеров; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений».

На основании решения Роспатента от 31.08.2023 правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1544800 признана недействительной в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer software applications downloadable; data processing apparatus; monitors [computer hardware]; tablet computers; computers; Smartphone software applications downloadable; wearable activity trackers; Global Positioning System [GPS] apparatus; transmitters of electronic signals; radios; navigational instruments; baby monitors; audio- and video-receivers; cabinets for loudspeakers; microphones; camcorders; headphones» (загружаемые компьютерные программные приложения; устройства для обработки данных; мониторы [компьютерное оборудование]; планшетные компьютеры; компьютеры; загружаемые программные приложения для смартфонов; носимые трекеры активности; устройства глобальной системы позиционирования [GPS]; передатчики электронных сигналов; радиоприемники; навигационные приборы; радиояни; аудио- и видеоприемники; шкафы для громкоговорителей; микрофоны; видеокамеры; наушники).

В этой связи правовая охрана указанного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «covers for smartphones; cases for smartphones; selfie sticks for use with smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; filters for use in photography; bags for photographic apparatus; cameras [photography]; flash-bulbs [photography]; tripods for cameras; flashlights [photography]» (чехлы для смартфонов, корпуса для смартфонов; селфи-палки для использования со смартфонами; селфи-палки [ручные моноподы]; фильтры для использования в фотографии; сумки для фотоаппаратуры; фотоаппараты [фотография]; лампы-вспышки [фотография]; штативы для фотоаппаратов; фонарики [фотография]).

Анализ вышеуказанных заявленных товаров 09 класса МКТУ показал, что они относятся к оборудованию для обеспечения дистанционной связи, устройствам и изделиям электротехнического назначения, оборудованию для управления, диагностики, исследования, наблюдения и контроля, оборудованию для записи и

воспроизведения звука и изображения, оборудованию компьютерному различного назначения, фото- и кинооборудованию, приборам и средствам для обучения.

Товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к аксессуарам для мобильного телефона, к фотооборудованию и принадлежностям к ним.

С учетом изложенного, вышеуказанные заявленные товары 09 класса МКТУ никоим образом не могут быть признаны однородными, поскольку относятся к разного рода и вида товарам, имеют разное функциональное назначение, разный круг потребителей и отличаются каналами реализации.

Испрашиваемые заявленные услуги 42 класса МКТУ относятся к услугам в области компьютеров, программного обеспечения и компьютерных технологий. В этой связи они также не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1544800 ввиду различного рода/вида товаров и услуг, разного их назначения и круга потребителей.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 09, 42 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ одному производителю.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, поскольку оно не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2023, изменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788714.