

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГринСайт», Москва, Зеленоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740425 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021740425, поданной 29.06.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки заявлено

Ensi

словесное обозначение: .

Роспатентом 10.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740425 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппараты кассовые; бирки для товаров электронные; устройства для выписывания счетов»*. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими

товарными знаками:



- «  » [2] по свидетельству № 204201, приоритет от 18.02.1998 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 18.02.2028 г.), зарегистрированным ранее на Общество с ограниченной ответственностью "Тэнси-техно", 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 5, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппараты для электродуговой сварки и резки; высокочастотная аппаратура; источники бесперебойного питания; источники питания с повышенной частотой преобразования; устройства автозапуска для дизель-генераторов»*, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- «  **ИНСИ** » [3] по свидетельству № 385662 с датой приоритета от 10.04.2008 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 10.04.2028),

« **ИНСИ** » [4] по свидетельству № 389367 с датой приоритета от 23.05.2008 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 23.05.2028),

«  **INSI** » [5] по свидетельству № 481399 с датой приоритета от 01.08.2011, зарегистрированными ранее на Закрытое акционерное общество «ИНСИ», 454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, оф.500, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»* и услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; разработка планов в области строительства, в том числе проектно-конструкторские работы; разработка программного обеспечения; услуги в области*

промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая», однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.12.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.12.2021. Доводы возражения, поступившего 23.12.2021, сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает однородность части товаров 09 класса МКТУ, по которым отсутствует совпадение. Так, совпадающими товарами 09 класса МКТУ являются *«программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»;*
- заявитель отмечает фонетические различия сравниваемых обозначений [1] и [2-5], а также существенные различия в их зрительном впечатлении;
- противопоставленные товарные знаки [2-5] не могут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же изготовителю и не могут явиться причиной введения потребителей в заблуждение.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.12.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов к материалам дела были приложены:

- решение о государственной регистрации товарного знака от 10.12.2021 и заключение по результатам экспертизы ФИПС – [6];
- уведомление ФИПС от 27.09.2021 – [7];
- ответ заявителя от 18.11.2021 с приложениями (выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тэнси Техно», выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «ИНСИ», копия решения Арбитражного суда Челябинской области от 18.11.2019 по делу № А76-34180/2018) – [8].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 23.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.06.2021) заявки № 2021740425 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 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 требованиям пункта 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Ensi

[1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:



- «» [2] по свидетельству № 204201, приоритет от 18.02.1998 (срок действия исключительного права продлен до 18.02.2028 г.). Правообладатель:

ООО "Тэнси-техно", г. Тула. Словесный элемент «ТЕХНО» является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппараты для электродуговой сварки и резки; высокочастотная аппаратура; источники бесперебойного питания; источники питания с повышенной частотой преобразования; устройства автозапуска для дизель-генераторов»;*

- «  » [3] по свидетельству № 385662 с датой приоритета от 10.04.2008 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 10.04.2028),

«  » [4] по свидетельству № 389367 с датой приоритета от 23.05.2008 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 23.05.2028),

«  » [5] по свидетельству № 481399 с датой приоритета от 01.08.2011 (в ведомство поступили документы о продлении срока действия регистрации товарного знака). Правообладатель: ЗАО «ИНСИ», г. Челябинск. Правовая охрана товарных знаков [3-5] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]».* Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации также в отношении услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; разработка планов в области строительства, в том числе проектно-конструкторские работы; разработка программного обеспечения; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая».* Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации также в отношении услуг 42 класса МКТУ

«анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; инжиниринг; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; разработка планов в области строительства (в том числе проектно-конструкторские работы); услуги в области промышленной эстетики». Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации также в отношении услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; разработка планов в области строительства, в том числе проектно-конструкторские работы; разработка программного обеспечения; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая».*

В возражении заявитель отрицает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-5], обращает внимание на фонетические различия словесных элементов и разное зрительное впечатление.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [2-5] являются словесные

элементы «ЭНСИ» [2] / «ИНСИ» [3,4] / «INSI» [5], поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность товарных знаков в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Ensi» [1] / «ЭНСИ» [2] / «ИНСИ» [3,4] / «INSI» [5], имеющих тождественное произношение трех звуков «-nsi» / «-НСИ», расположенных в одинаковой последовательности. При этом первая гласная, присутствующая в сравниваемых словесных элементах «Ensi» [1] / «ЭНСИ» [2] / «ИНСИ» [3,4] / «INSI» [5], имеет близкое произношение, теряется в потоке речи и не приводит к качественно иному звуковому ряду. В результате анализа общедоступных словарей и справочников не выявлено лексическое значение словесных элементов «Ensi» [1] / «ЭНСИ» [2] / «ИНСИ» [3,4] / «INSI» [5]. В связи с чем, сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным. Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены разным шрифтовым написанием словесных элементов, а также наличием изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках [2,3,5]. Вместе с тем, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [компьютерное оборудование]; видеоэкраны; мониторы [программы для компьютеров]; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; подпись цифровая; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные*

или загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы изображений загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]» и товары 09 класса МКТУ «программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]» противопоставленных товарных знаков [3-5] либо идентичны, либо относятся к одному роду (виду) «оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные», имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; установка программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; разработка программного обеспечения» противопоставленных товарных знаков [3-5] являются однородными вышеуказанным заявленным товарам 09 класса МКТУ, связанным с программными продуктами, поскольку сравниваемые товары и услуги находятся в корреспондирующих классах, имеют общее назначение, круг потребителей.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; брелоки электронные для дистанционного управления; средства обучения аудиовизуальные; терминалы интерактивные сенсорные» связаны с электронными программно-техническими устройствами и являются однородными товарам 09 класса МКТУ «программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]» противопоставленных товарных знаков [3-5], поскольку имеют общее назначение, круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютера; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»* заявитель не оспаривает.

Товар 09 класса МКТУ *«высокочастотная аппаратура»* противопоставленного товарного знака [2] согласно словарным данным (см. <https://www.ngpedia.ru/id83071p1.html>) в зависимости от назначения каналов подразделяется на телефонные установки, установки для каналов релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, для передачи аварийной и предупредительной телесигнализации. Под высокочастотными устройствами понимается оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области электросвязи (см. электронный словарь: <https://telecom.academic.ru/>).

Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления; аппараты телефонные; смартфоны; телефоны мобильные; телефоны сотовые; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами»* являются однородными товару 09 класса МКТУ *«высокочастотная аппаратура»* противопоставленного товарного знака [2], поскольку они имеют общее назначение, круг потребителей.

Остальные товары 09 класса МКТУ *«аппараты для электродуговой сварки и резки; источники бесперебойного питания; источники питания с повышенной частотой преобразования; устройства автозапуска для дизель-генераторов»* товарного знака [2] представляют собой специализированное оборудование, связанное со сваркой, источниками питания, а также электротехническое оборудование, которое не является однородным заявленным товарам 09 класса МКТУ ввиду принадлежности к разному роду (виду), разного назначения и круга потребителей.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ одному лицу.

Вместе с тем, заявленные товары 09 класса МКТУ *«банкоматы; терминалы для кредитных карт»* относятся к автоматическим устройствам, счетному оборудованию и не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-5], поскольку они имеют принадлежность к иной родовой группе, имеют другое назначение (получение, перевод денежных средств, осуществление финансовых операций) и иной круг потребителей.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Представленные сведения [8] из ЕГРЮЛ в отношении правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-5], а также решение Арбитражного суда Челябинской области (дело № А76-34180/2018) о возбуждении производства по делу о банкротстве правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-5] не приводят к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-5].

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«банкоматы; терминалы для кредитных карт»* заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2021, изменить решение Роспатента от 10.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740425.