

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

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.05.2022 возражение, поданное ООО «Морган Секрет», г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723569, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «КЕНОН» по заявке №2021723569, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723569 в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

Для товаров 09 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака в связи с тем, что оно не

соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным «КЭнон» по свидетельству №320959 с приоритетом от 07.11.2005, зарегистрированным на имя КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ, 30-2, Симомаруко 3-тёме, Охта-ку, Токио, Япония, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

В заявленном обозначении «КЕНОН» ударение падает на гласную [о], тогда как в противопоставленном товарном знаке «КЭнон» по свидетельству №320959 ударной является гласная [э].

Заявленное обозначение в целом произносится как [кихон] или [кион], а противопоставленный знак – как [кэнан].

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов.

По смыслу словесные элементы не сходны, так как оба слова являются фантазийными.

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, следовательно, угроза смешения данных обозначений потребителями отсутствует.

Заявитель является одним из ведущих разработчиков и производителей запорных механизмов, электронных замков с биометрическими системами доступа для металлических входных дверей объектов инфраструктуры.

Также заявитель является участником «Сколково» и резидентом технопарка «Жигулевская долина».

Правообладатель противопоставленного товарного знака - компания КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония, занимается оптико-механическим и электронным производством для фиксации, обработки и печати изображений, медицинского

диагностического оборудования, а также разработкой решений в области информационных технологий и телевидения.

Таким образом, условия сбыта и круг потребителей товаров ООО «Морган Секрет» и КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ существенно различается.

На заседании коллегии 20.06.2022 заявитель выразил просьбу учесть практику регистрации подобных обозначений для товаров 09 класса МКТУ, в частности, товарного знака «КЕХОН» по свидетельству №822831 с приоритетом от 25.03.2021, зарегистрированного при наличии товарного знака «Кэнон» по свидетельству №320959.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723569, в том числе, в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В связи с корректировкой перечня заявитель в возражении отметил, что в корреспонденции от 21.12.2021 им было направлено ходатайство об исключении из заявленного перечня следующих товаров 09 класса МКТУ: аппараты для передачи звука; батареи электрические; видеокамеры; громкоговорители; линзы оптические; микрофоны; полупроводники; приборы и инструменты оптические; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; экраны проекционные.

С возражением заявителем была представлена копия решения Роспатента от 16.01.2002 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723569 (1).

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

С учетом даты подачи (19.04.2021) заявки №2021723569 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 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 обозначение по заявке №2021723569 представляет собой словесное обозначение «КЕНОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В оспариваемом решении в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «Кэнон» по свидетельству №320959, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово начинается с заглавной буквы «К».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «КЕНОН» и «Кэнон» не выявлены в лексике каких-либо языков, то есть являются фантазийными словами, в связи с чем не представляется возможным сравнить их по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

В сравниваемых обозначениях «КЕНОН» и «Кэнон» совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке (3 буквы из 5), а буквы «Е» и «Э» имеют близкое звучание (кехон - кэнон), что приводит к сходному звуковому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Кроме того, третья буква «Н» в составе заявленного обозначения совпадает по написанию с буквой «н» русского алфавита, что также усугубляет фонетическое сходство знаков, поскольку может привести к тождеству прочтения указанных буквенных элементов (кенон - кэнон).

По мнению заявителя, в заявленном обозначении «КЕНОН» ударение падает на гласную [о], тогда как в товарном знаке «Кэнон» по свидетельству №320959 ударной является гласная [э]. Заявитель также отметил, что заявленное обозначение в целом произносится как [кихон] или [кион], а противопоставленный знак – как [кэнан].

Однако, по мнению коллегии, в рассматриваемом случае оба словесных элемента являются фантазийными, в связи с чем варианты их произношения и выделение ударным какого-либо слога могут быть различными, в том числе с близким произношением и одинаковым выделением ударением первого или второго слога.

Относительно визуального признака сходства следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об сходстве между сравниваемыми средствами индивидуализации, обусловленного высокой степенью фонетического сходства словесных элементов.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то в этой связи установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ (согласно уточнениям заявителя в корреспонденции от 21.12.2021) *«аппаратура для дистанционного управления; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; видеотелефоны видеоэкраны; вилки штепсельные электрические; выключатели закрытые [электрические]; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; датчики пьезоэлектрические; доски интерактивные электронные; детекторы инфракрасные; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; зуммеры; изделия оптические; интерфейсы звуковые; карандаши электронные [элементы дисплеев]; камеры тепловизионные; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; кнопки для звонков; корпуса громкоговорителей; кольца электронные; крышки защитные для штепсельных розеток; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; оболочки для электрических кабелей; огни сигнальные лазерные аварийные; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; платы для интегральных схем; платы печатные; предохранители электрические; приборы наблюдения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; проводники электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; реле электрические; рупоры для громкоговорителей; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; стекло оптическое; транзисторы [электроника];*

трансформаторы [электричество]; терминалы интерактивные сенсорные; усилители звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные тревожные; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; фонари сигнальные; чипы [интегральные схемы]; щиты коммутационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».

Товарный знак по свидетельству №320959 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; кино-, фото-, видеокамеры; цифровые; кино-, фото-, теле-, видеокамеры; линзы; электронные вспышки; стробоскопические источники света для съемки; электроприводы; оптические фильтры, светофильтры; фоторепродукционные станки; штативы; подвески и ремни для кино-, фото-, видеокамер; футляры для кино-, фото-, теле-, видеокамер; футляры для линз; киноаппараты; проекторы, проекционные аппараты; экраны проекционные; микрофоны, акустические датчики; пленки для звукозаписи; бинокли; телескопы; микроскопы; очки; очки солнцезащитные; видеокамеры; записывающие видеокамеры; записывающие цифровые видеокамеры; видеотюнеры; устройства для видеозаписи; устройства для проигрывания видеозаписей; видеопленки; видеодиски; телевизоры, телевизионные приемники; электрофотографические аппараты; копировальные аппараты и устройства; бумагоподающие устройства; устройства для сортировки; фоточувствительные барабаны; аппараты факсимильные; микрографические аппараты; принтеры;*

электронные принтеры; лазерные принтеры; струйные принтеры; процессоры для обработки изображений; картриджи для воспроизведения изображений; незаполненные картриджи для красителей/чернил; печатающие головки; держатели для картриджей с печатающими головками; устройства для считывания с карт; электронные калькуляторы, электронно-вычислительные машины; компьютеры; программное обеспечение для компьютеров; программы для компьютеров; интерфейсные модули/блоки, блоки сопряжения; мониторы; расширительные платы; сканеры; сканеры изображений; гибкие магнитные диски/дискеты; магнитные карточки; текст-процессоры; преобразующие/трансляционные ЭВМ, машины-трансляторы, машины-переводчики; вспомогательные приборы и аппараты для научно-исследовательских работ; полупроводники; аппараты и приборы для производства полупроводников; пластины со структурой типа кремний на диэлектрике; аппаратура для трансляции, вещания и передачи; оптические аппараты и приборы; световоды оптические волоконные; измерительные аппараты, приборы и инструменты; рентгеновские фотографические аппараты (за исключением предназначенных для медицинского использования); голографические установки; электронные приборы для помощи инвалидам; магнитные головки/головки для магнитной записи; дисководы; контрольно-измерительные приборы, счетчики, расходомеры; микромоторы; адаптеры/выпрямители переменного тока; батареи, аккумуляторы; картриджи для фотоэлектрической обработки изображения; сенсоры, датчики; устройства кодирования, кодеры; декодеры, дешифраторы; солнечные фотоэлементы, элементы солнечных батарей питания; солнечные батареи; акустические системы; громкоговорители; жидкокристаллические дисплеи; дисплеи приборных панелей, рекламные дисплеи; многофункциональные/универсальные машины с функциями принтера, копировально-множительного аппарата, факсимильного аппарата и сканера; контроллеры печати для цифровых копировальных и многократно-копировальных аппаратов; многофункциональные периферийные устройства и оборудование; платформенные устройства для создания прикладных

программ/специализированного программного обеспечения для многофункциональных периферийных устройств и оборудования; компьютерные программы для управления цветом и подбора цветов; полупроводниковые чипы, полупроводниковые интегральные схемы; расширительные платы и интерфейсные модули/модули сопряжения, встроенные в программы для управления цветом и подбора цветов; установки совмещения и последовательного шагового мультиплицирования; шаговые электродвигатели, шаговые приводы; программное обеспечение для вышеперечисленных товаров».

Сопоставляемые товары относятся к одному роду-виду (в частности, относятся к приборам и инструментам фотографическим, кинематографическим, оптическим, для сигнализации, контроля (проверки), спасания; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений и пр.; устройства для управления электричеством; программы), либо соотносятся друг с другом как род-вид или представляют собой сопутствующие друг другу товары, имеют одинаковые назначение, условия и каналы их реализации.

Заявитель обосновывает свою позицию по неоднородности товаров 09 класса МКТУ тем, что является одним из ведущих разработчиков и производителей запорных механизмов, электронных замков с биометрическими системами доступа для металлических входных дверей объектов инфраструктуры. Тогда как правообладатель противопоставленного товарного знака - компания КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония, занимается оптико-механическим и электронным производством для фиксации, обработки и печати изображений, медицинского диагностического оборудования, а также разработкой решений в области информационных технологий и телевидения.

Однако, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в их перечнях.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №320959 с учетом однородности товаров 09 класса МКТУ свидетельствует о невозможности

регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 16.01.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2022.