


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 14.03.2024, поданное ООО «Гарант», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700755 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  HOFFMANN » по заявке №2023700755, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и 11 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- знаком «HOFMANN» по международной регистрации №1427439 (1) с датой приоритета от 04.05.2018, правовая охрана которому предоставлена на имя OMONULLAYEV SHOHBOZ SHUKURULLA OGLI, Узбекитан, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- знаком «HOFFMANN» по международной регистрации №853920 (2) с датой конвенционного приоритета от 01.10.2004, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Hoffmann GmbH Qualitatzwerkzeuge», Германия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- знаком «HOFMANN» по международной регистрации №492302 (3) с датой приоритета от 16.04.1985, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

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

- заявленные товары 07 класса МКТУ относятся к прицепному сельскохозяйственному оборудованию и его составляющим и неоднородны товарам 07 и 11 классов МКТУ знаков (1-3), которые не относятся к сельскохозяйственному оборудованию;

- все сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия. Заявленное обозначение является комбинированным, словесный элемент зрительно отличается от противопоставляемых, заявитель просит считать его неохраняемым.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и 11 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка заявки на регистрацию заявленного обозначения;
2. Решение Роспатента;
3. Распечатка противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2023) поступления заявки №2023700755 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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).




Заявленному обозначению « HOFFMANN» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки (1-3), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц.




Противопоставленный знак « HOFMANN ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ» (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «HOFFMAN», «ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ» выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, в левой части знака помещен изобразительный элемент в виде комбинации из двух незамкнутых окружностей и линии. Правовая охрана знаку

предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ с дискламацией словесных элементов «доступны комфорт».



Противопоставленный знак «  Hoffmann Group » (2) является комбинированным и состоит из словесных элементов «Hoffman Group», выполненных на двух строках стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, начальные буквы «H», «G» - заглавные, в левой части знака помещен изобразительный элемент в виде стилизованного человека и окружности у него в руках. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ с дискламацией словесного элемента «Group».



Противопоставленный знак «  » (3) является комбинированным и состоит из словесного элемента «HOFFMAN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в правой части изобразительного элемента, напоминающего латинскую букву «H». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) коллегия руководствовалась 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.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) являются комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента “HOFFMAN”, на котором прежде всего акцентируется внимание потребителей и который запоминается легче, чем графический элемент, служащий лишь декоративным оформлением для указанного словесного элемента.

Противопоставленные знаки (1-3) также является комбинированным. Их сильными элементами является именно словесные элементы «HOFFMAN», поскольку, как указывалось выше, в комбинированных обозначениях именно словесные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию, тогда как значение

изобразительного элемента второстепенно. Словесные элементы «доступный комфорт», «group» не являются предметом самостоятельной правовой охраны, в связи с чем их индивидуализирующая функция снижена.

Таким образом, элементами, по которым сравниваемые знаки прочитываются и запоминаются потребителями, являются фонетически тождественные словесные элементы «HOFFMAN», которые к тому же имеют близкое графическое решение ввиду их исполнения буквами латинского алфавита. Кроме того, словесные элементы «HOFFMAN» способны вызывать одинаковые ассоциации с фамилией Хоффман, Гофман¹.

С учетом вышеизложенного, коллегия констатирует высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-3)

Заявленные товары 07 класса МКТУ «бороны; веялки; газонокосилки [машины]; грабли механические; грохоты [машины или детали машин]; дернорезы; жатки; жатки-сноповязалки; комбайны зерноуборочные; косилки; культиваторы [машины]; лемехи плужные; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходушные; машины для дробления; машины для обрушивания зерен злаков; машины зерноочистительные; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины сельскохозяйственные; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи, являющиеся частями машин» относятся к оборудованию сельскохозяйственному и садово-огородному, а также их частям. По мнению коллегии, товары 07 класса МКТУ «machine-operated tools for all types of materials» («механические инструменты для всех типов материалов») знака (2) предполагают под собой широкое понятие, которое охватывает все механические инструменты, используемые в различных областях, в том числе, и в сельском хозяйстве. Следовательно, товары 07 класса МКТУ знака (2) соотносятся как род-вид либо могут являться частями заявленных товаров 07 класса МКТУ либо могут относиться к одним родовым группам с ними (инструменты для сельского хозяйства и их част). Однородности данных товаров обусловлена также тем, что они могут быть произведены одним лицом, иметь совместное использование и каналы реализации.

Кроме того, коллегия усматривает наличие однородности между товарами 07 класса МКТУ «mechanical handling machines and apparatus; lifts» («механические погрузочно-разгрузочные машины и аппараты; подъемники») знака (3) и всеми заявленными товарами 07 класса МКТУ. Указанное обосновывается тем, что товары знака (2) могут

¹ <https://translate.academic.ru/hoffman/xx/ru/2/>

использоваться в сельскохозяйственных целях, быть частью сельскохозяйственного оборудования и, следовательно, могут иметь совместное использование одной группой потребителей с товарами 07 класса МКТУ заявленного обозначения.

Коллегия приходит к вводу о наличии однородности между заявленными товарами 11 класса МКТУ «машины для полива и орошения сельскохозяйственные» и товарами 11 класса МКТУ «apparatus water supply» («аппараты для подачи воды») знака (1), поскольку данные виды товаров относятся к одной родовой группе (оборудование водное), объединены одним назначением (подача воды), следовательно, могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Таким образом, в рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 07 и 11 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводится просьба исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «HOFFMAN», однако, не приводится доводов, мотивирующих данную просьбу. По мнению коллегии, данный словесный элемент соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем оснований для дискламации данного словесного элемента не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2023.