

## 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 04.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764760, при этом установила следующее.

Заявка №2022764760 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 12.09.2020 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764760 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении испрашиваемых товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение «Eigen» представляет собой название - библиотека линейной алгебры для языка программирования C++ с открытым исходным кодом. Написана на шаблонах и

предназначена для векторно-матричных вычислений и связанных с ними операций, см., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335063>, [https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main\\_Page](https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page), <https://habr.com/ru/news/581530/>, таким образом, указывает вид, свойство и назначение части заявленных товаров 09 класса МКТУ, таких как: мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 09 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения части заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, по информации, полученной из сети Интернет, установлено, что заявленное обозначение тождественно обозначению «Eigen» используемым компанией/разработчиком «Benoît Jacob Gaël Guennebaud» для маркировки товаров однородных заявленным, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335063>, [https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main\\_Page](https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page), <https://habr.com/ru/news/581530/>.

Eigen - библиотека линейной алгебры для языка программирования C++ с открытым исходным кодом. Написана на шаблонах и предназначена для векторно-матричных вычислений и связанных с ними операций.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Также, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

## Eiger

- с товарным знаком «  
» по свидетельству №836239 с приоритетом от 16.06.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "БРЕНД-ЮНИОН", Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с знаком «Eiger» №1373409 с приоритетом от 01.09.2017, зарегистрированной на имя Frequency 3G Telecom Limited, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из заявленного перечня все товары, за исключением товара - «телевизоры»;

- ООО «ДНС Ритейл» является продавцом цифровой и бытовой техники федерального уровня, имеет собственную розничную сеть магазинов «DNS» на территории РФ, а также осуществляет продажу товаров через интернет-магазин [www.dns-shop.ru](http://www.dns-shop.ru). Из чего следует, что товар «телевизоры» будет распространяться в розничной сети магазинов «DNS» и через интернет-магазин [www.dns-shop.ru](http://www.dns-shop.ru);

- в возражении отмечено, что в сознании специалистов в области программирования и информационных технологий нет устойчивой взаимнооднозначной связи между товаром «программное обеспечение» и непосредственно с обозначением «Eigen», т.е. даже среди указанных специалистов

обозначение «Eigen» используется исключительно применительно к библиотеке линейной алгебры для языка программирования C++;

- заявленное обозначение не указывает вид, свойство и назначение заявленных товаров «телевизоры»;

- заявителем выражает не согласие с мнением экспертизы относительно установленной ложности обозначения «Eigen» по отношению к остальным товарам 09 класса МКТУ (за исключением, которые относятся к программному обеспечению), и указывает, что экспертиза не подтвердила обоснованность соотнесения семантического значения «библиотека линейной алгебры для языка программирования C++» обозначения «Eigen» с товарами «телевизоры»;

- товар «телевизоры», маркированный обозначением «Eigen», не может вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- по мнению ООО «ДНС Ритейл» произношение заявленного обозначения и противопоставленных знаков различно в соответствии с их транслитерацией: знак «EIGER» - [ЭЙГЕР] / [АЙГЕР], а заявленное обозначение «EIGEN» - [ЭЙДЖЕН] / [АЙГЕН];

- отсутствует однородность товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 09 класса МКТУ «телевизоры».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2022) поступления заявки №2022764760 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 настоящем пункте, 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 «  » представляет собой слово «eigen» выполнено буквами английского алфавита.

Правовая охрана заявленному обозначению, согласно рассматриваемому возражению, испрашивается в отношении товара 09 класса МКТУ «телевизоры».

В решении Роспатента от 31.10.2023 указано, что слово «eigen» представляет собой название - библиотека линейной алгебры для языка программирования C++ с открытым исходным кодом. Написана на шаблонах и

предназначена для векторно-матричных вычислений и связанных с ними операций, см., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335063>, [https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main\\_Page](https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page), <https://habr.com/ru/news/581530/>, в связи с чем были сделаны выводы о его описательном характере в отношении части товаров 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые» и ложном характере в отношении остальной части товаров 09 классов МКТУ, несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что поскольку заявитель скорректировал перечень испрашиваемых к регистрации товаров до «*телевизоры*», основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Вместе с тем, из решения Роспатента следует, что если товар не является компьютерным оборудованием или связанным с ним техникой и программным обеспечением, маркировка «eigen» способна ввести потребителя в заблуждения относительно вида, свойств и назначения этих товаров.

Коллегия обращает внимание на то, что данный довод является ничем не обоснованным. Вместе с тем, согласно словарно-справочным источникам информации данное слово может быть воспринято как слово немецкого языка, которое в переводе на русский язык имеет значение «свой» (см. <https://translate.academic.ru/>. Большой немецко-русский словарь).

Также следует отметить, что заявитель скорректировал перечень до товара «*телевизоры*» и представляется неправдоподобным тот факт, что при покупке

данного товара, потребитель будет ожидать, что он каким-либо образом связан с языком программирования. Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «eigen» при указании его на товаре «телевизоры» способно восприниматься как фантазийное обозначение или как слово немецкого языка, в связи с чем, не способно вести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения, а следовательно соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в этой части.

Также в решении Роспатента от 31.10.2023 указаны ссылки из сети Интернет: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335063>, [https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main\\_Page](https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page), <https://habr.com/ru/news/581530/> на основании которых установлено, что заявленное обозначение тождественно обозначению «Eigen» используемым компанией/разработчиком «Benoît Jacob Gaël Guennebaud» для маркировки товаров однородных заявленным.

Коллегия проанализировала указанные ссылки и установила, что обозначение «eigen» используется компанией/разработчиком «Benoît Jacob Gaël Guennebaud» в отношении множества проектов, среди которых: TensorFlow, OpenCV, MeshLab, VcgLib, libmv, Krita, Yujin Robot, Willow Garage, Avogadro, OpenBabel (начиная с версии 2) Google Camera (начиная с версии 2), KDE, которые по своей сути относятся к программному обеспечению. Данный товар не является однородным товару «телевизоры» и отсутствует информация о том, что данная компания использует обозначение «eigen» по отношению к товарам «телевизоры».

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что основание для отказа в регистрации заявленного обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены:

# Eiger

товарный знак « » по свидетельству №836239, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ;

знак «Eiger» по международной регистрации №1373409, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что слова «eigen» [ЭЙДЖЕН] / [АЙГЕН] и «Eiger» [ЭЙГЕР] / [АЙГЕР] являются единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений.

Согласно словарно-справочным источникам информации заявленное обозначение «eigen» (см. значение слова выше по тексту) и слово «Eiger» (где: Эйгер (горная вершина в Бернских Альпах высотой 3970 м над уровнем моря) (см. <https://translate.academic.ru/>) Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона) имеют разные семантические значения, не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Вместе с тем, установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «eigen» и «Eiger». Сходство обусловлено большинством совпадающих звуков [Э(А), Й, Д, Ж (Г), Е ] (5 звуков из 6), расположенных в одной последовательности, а отличие звуке [Р], расположенном в конце заявленного обозначения не приводит к значимым фонетическим отличиям.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способным привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение и

противопоставленные знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их визуально.

Из вышеизложенного следует, что основные индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков имеют высокую степень фонетического сходства, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «телевизоры» не являются однородными противопоставленным товарам 09 класса МКТУ «автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты магнитно-резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; банкоматы; голограммы; графопостроители; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; киноплёнки экспонированные; кодеры магнитные; компараторы; компасы морские; костюмы для подводного погружения; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты для чистки считывающих головок; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; маски для подводного погружения; машины и приборы для испытания материалов; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; оборудование конторское с использованием перфокарт; озонаторы; октанты;

*отвесы; перчатки для водолазов; пояса балластные для подводного погружения; пояса грузовые для дайверов; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; принтеры билетные; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для чистки акустических дисков; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; терминалы для кредитных карт; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; тренажеры для обучения навыкам реанимации; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; устройства для выписывания счетов; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей»*

противопоставленного товарного знака по свидетельству №836239. Сравнимые товары отличаются по роду и виду, имеют разные потребительские свойства, отличаются назначением и условиями реализации. Маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*телевизоры*» следует признать однородными противопоставленным товарам 09 класса МКТУ, таким как «*digital audio and video devices*» (перевод *цифровые аудио- и видеоустройства*), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373409. Сравнимые товары объединены родовым понятием - цифровая техника, могут иметь одни и те же потребительские свойства, реализоваться в одном и том же месте.

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

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2022764760 с противопоставленным знаком по международной регистрации по №1373409 и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2023.**