

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 15.01.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Жалковским Евгением Евгеньевичем, город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719461, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2023719461 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.03.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.12.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719461 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит, в том числе графически, обозначение, используемое японской компанией «Japan Engineering Co. Ltd» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см., например, <https://motoribak.ru/info/brands/hdx/>,

<category/lodochnye-motory/>, <https://klevoemesto44.ru/services/lodochnye-motory-hdx/>,
<https://www.ask-auto.ru/company/partner/hdx/>, https://www.ask-auto.ru/outboard_motors/?hdx). Учитывая изложенное, заявленное обозначение, в случае его регистрации на имя заявителя (Жалковский Евгений Евгеньевич), способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также лица, оказывающего услуги, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «HDX» не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание простых букв, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доказательства, а именно ссылки из сети Интернет, не свидетельствуют об интенсивности использования на российском рынке обозначения «» японской компанией «Japan Engineering Co. Ltd»;

- у заявителя есть зарегистрированный товарный знак «» с элементом «HDX» (по свидетельству №450485, дата приоритета 03.08.2010), зарегистрированного в отношении тождественных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.12.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2024, заявитель представил согласие на использование знака «» по свидетельству №450485, заключенное между ИП Жалковским Е.Е. и ООО «РКЦ», также представлены скриншоты с сайта <https://hdx.ru/>, где указаны контакты продавца (ООО «РКЦ») и предлагаемая к реализации продукция.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия

установила следующее.

С учетом даты (14.03.2023) подачи заявки №2023719461 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.



Заявленное комбинированное обозначение «», где на черном фоне расположены две волнообразные полосы разной ширины, а сверху обозначения расположен словесный элемент «HDX», выполненный буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023719461 на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «HDX» представляет собой простое сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово. Сочетание буквенных элементов в знаке не образуют какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений.

В этой связи очевидно, что элемент «HDX» не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары и услуги заявителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.



Согласно открытым источникам, обозначение «» активно используется японской компанией Japan Engineering Co. Ltd для маркировки лодочных моторов и сопутствующих товаров и услуг (см., например, <https://motoribak.ru/info/brands/hdx/>, <https://hdx-russia.ru/product-category/lodochnye->

motory/, <https://klevoemesto44.ru/services/lodochnye-motory-hdx/>, <https://www.ask-auto.ru/company/partner/hdx/>, https://www.ask-auto.ru/outboard_motors/?hdx).



Из этого следует, что обозначение «» уже ассоциируется у потребителей с конкретным производителем – Japan Engineering Co. Ltd.

Коллегия приняла во внимание сведения о том, что заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №450485, однако словесный элемент «HDX» в обозначении является неохраняемым. Также имеются различия в датах приоритета и графическом исполнении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №450485. Коллегия отмечает, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и/или лица, оказывающего услуги, что оценивается на дату приоритета.

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие фактическое использование обозначения заявителем. Вместе с тем, заявителем было представлено соглашение о праве использования обозначения «» (свидетельство №450485), заключённое между ИП Жалковским Е.Е. и ООО «РКЦ», а также скриншоты веб-страницы (<https://hdx.ru/>), на которых указано, что продавцом продукции выступает ООО «РКЦ». Однако данное соглашение, выданное третьему лицу, относится к иному товарному знаку и не может быть принято во внимание в рамках рассмотрения данного возражения.

Также, не представлено документов, что между ИП Жалковским Е.Е. и японской компанией Japan Engineering Co. Ltd существует официальная связь (франшиза, лицензия и т. д.), отсутствуют подтверждения передачи исключительных прав, это означает, что не устранен риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также лица, оказывающего услуги 07, 12, 35 классов МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2023719461 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, правомерен.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2024.