


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее от 21.08.2017, поданное компанией А ВЕ А ТЕКСТИЛЬ САНАЙИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛИМИТЕД ЧЁКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581396, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2015702497 с приоритетом от 03.02.2015 зарегистрирован 20.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №581396 в отношении товаров и услуг 03, 23, 25, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ХОХ», Москва (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным

знаком «  » по свидетельству №185219, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку вызывают одни и те же ассоциации, связанные с игрой в «крестики-нолики»;

- комбинация элементов «крестик» и «нолик» является распространенной, поскольку применяется в игре «крестики-нолики» и игре под названием «гомоку»;

- лицо, подавшее возражение, является крупным производителем одежды с 1993 года, имеет около 200 магазинов, расположенных в различных странах мира, в том числе, в России, где потребителям предлагается к продаже продукция, маркированная обозначением «ОХХО»;

- российские потребители могут ознакомиться с продукцией лица, подавшего возражение, на сайтах <https://www.kupivip.ru/brands/oxxo>; <http://odezhdamodnaya.ru/oxxo>; <https://thestore.ru/brand-oxxo/>.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581396 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№581396, 185219 (1);

- статьи из Википедии об играх «крестики-нолики», «гомоку» (2).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- по графическому критерию сходства сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как формируются различное общее зрительное впечатление ввиду различия количества букв и разного их расположения по отношению друг к другу, выполнения словесных элементов различными видами шрифта и в различной цветовой гамме;

- на формирование различного общего зрительного впечатления влияет наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительной части в виде стилизованного изображения кружков разного размера, уменьшающихся по площади по направлению от центра, что создает от оспариваемого товарного знака в целом иное зрительное впечатление, чем от противопоставленного товарного знака;

- сравниваемые обозначения фонетически отличаются за счет разного количества букв, слогов, звуков, разного расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что сравниваемые товарные знаки воспринимаются в качестве различных комбинаций из игры в крестики-нолики, не подтвержден объективными доказательствами;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «Хох», который:

1. может вызывать ассоциации с фамилией голландского живописца Питера де Хоха и американского писателя Эдварда Хоха;

2. воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя;

3. может интерпретироваться как аббревиатура выражения «Hugs&Kisses» в переводе с английского языка на русский язык означающая «люблюцелую»;

- в силу того, что оспариваемый товарный знак способен вызывать различные дополнительные смысловые ассоциации, а противопоставленный товарный знак лишен семантики, можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства сопоставляемых обозначений;

- правообладателем представлено заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения, в котором принадлежащий ему



оспариваемый товарный знак «



» по свидетельству №507126 был признан

несходным с товарным знаком «

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №581396.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №581396 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581396 представляет собой

**XOX**

комбинированное обозначение « ..... », содержащее словесный элемент «XOX», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словом размещены стилизованные изображения кружочков различной величины. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 23, 25, 26, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185219 представляет

**OXXO**

собой словесное обозначение « ..... », выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесного элемента «XOX» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «OXXO» показал, что данные словесные элементы отличаются фонетически.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв, отличаются по расположению и количеству звуков: словесный элемент «XOX» содержит один гласный звук «О» и два согласных звука «Х», «Х», которые расположены в начале и конце слова, а гласный звук расположен между ними. Словесный элемент «OXXO» содержит два гласных звука «О», «О» и два согласных звука «Х», «Х», при этом гласные звуки расположены в начале и конце слова, а согласные звуки расположены между ними. Кроме того, ударение в обозначении «XOX» однозначно, ввиду его односложности, а ударение в обозначении «OXXO» нельзя определить однозначно.

Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

В смысловом отношении сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не

позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку их словесные элементы выполнены разными шрифтами, а в оспариваемом обозначении кроме словесного элемента присутствуют изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кружочков различной величины, в то время как противопоставленный знак состоит из словесного элемента, который выполнен в оригинальной графической манере (рукописное начертание).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта. Однако при установленном несходстве оспариваемого обозначения и противопоставленного знака, однородные товары не будут смешиваться в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №581396.**