

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.06.2023, поданное «Лукасфилм Лтд. ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Калифорния», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787049 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**DROID**» по заявке №2021787049, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787049 в отношении всех товаров 16, 28 классов МКТУ, а в отношении товаров 25 класса МКТУ

выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «DROID&I» (номер регистрации 693844 с приоритетом от 17.04.2018) на Общество с ограниченной ответственностью "КИДС ФЕШН", 123007, Москва, Хорошевское ш., 32А, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

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

- словесный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой изобретенное слово "DROID&I" произносится как «дро-ид-энд-ай», заявленное обозначение произносится как «дро-ид», фонетический ряд заявленного обозначения вдвое короче, чем фонетический ряд словесного элемента противопоставленного товарного знака, а также различен состав гласных и согласных за счет части «энд ай», в связи с чем сравниваемые словесные элементы не являются фонетически сходными;

- противопоставленный товарный знак состоит из изображения монитора с глазами и антеннами сбоку, расположенного на стилизованном корпусе и ножках, и изобретенного слова "DROID&I", изобразительный элемент занимает большую часть товарного знака и расположен в его верхней части, в связи с чем именно он привлекает внимание в первую очередь, длина словесного элемента противопоставленного товарного знака существенно больше, чем длина заявленного обозначения и они воспринимаются различно;

- заявленное обозначение - это название персонажей фильма заявителя «Звездные войны», выполнено стандартным шрифтом, заявитель - обладатель авторского права на фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически, визуально и семантически и, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2023, заявителем было представлено ходатайство о выделении отдельной заявки, включающей товары 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.12.2021) поступления заявки №2021787049 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 настоящего Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку.

Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Заявленное обозначение «**DROID**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 25, 28 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «DROID&I» представляет собой комбинированный знак, включающий словесный элемент «DROID&I» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения монитора с глазами, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса поступившее 08.08.2023 от заявителя ходатайство о выделении заявки, включающей товары 25 класса МКТУ, из первоначальной заявки №2021787049 было удовлетворено. Из перечня товаров первоначальной заявки №2021787049 были исключены все товары 25 класса МКТУ, а выделенной заявке присвоен номер - №202377333.

С учетом внесенных изменений перечень товаров заявленного обозначения №2021787049 включает только товары 16, 28 классов МКТУ, в отношении которых согласно решению Роспатента была предоставлена правовая охрана.

В настоящий момент заявленному обозначению №2021787049 присвоен номер свидетельства на товарный знак - №963162.

Таким образом, поскольку в заявленном обозначении отсутствуют товары 25 класса МКТУ, соответственно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения от 27.06.2023.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2023.