


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией АКАД Генерал Традинг ЛЛС, Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753537, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020753537, поданной 28.09.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753537 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения сходно до степени смешения со



знаком **ONEANTWO** по международной регистрации № 1353564 с конвенционным приоритетом от 21.02.2017 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании SHENZHEN KECHAODA TECHNOLOGY CO., LTD, Shenzhen Guangdong province для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 19.11.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как:

- производят разное общезрительное впечатление в силу того, что выполнены в разной цветовой гамме, включают разные графического элемента, словесные элементы сравниваемых обозначений не занимают доминирующего положения;

- сравниваемые словесные элементы имеют разное фонетическое звучание, так транслитерация слова «ONEXTWO» - [онекство], транслитерация слова «ONEANTWO» - [уанэнту];

- в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, так как изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде импульса, является физической величиной и означает количество движения, которым обладает звуковое поле в заданном объеме, а в противопоставленном знаке (1) графический элемент, выполненный в виде математического выражения, иллюстрирует процесс математического вычисления и полученный результат;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение в качестве товарного знака зарегистрировано в стране происхождения – в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в других странах мира. Правовая охрана заявленному обозначение и противопоставленному знаку (1) одновременно предоставлена в Израиле и на Филиппинах, что свидетельствует об отсутствии конкуренции между двумя правообладателями и об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753537 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие документы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- сведения по противопоставленному знаку (1) – [2];
- список международных регистраций товарных знаков «ONEXTWO» и приложение к нему – [3].

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

С учетом даты (28.09.2020) поступления заявки № 2020753537 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

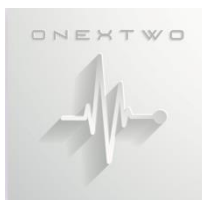
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение по заявке №2020753537 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ONEXTWO» и изобразительный элемент в виде ломанной линии. Обозначение выполнено в белом светло-сером цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан знак международной регистрации №1353564 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ONEANTWO» и цифровой элемент «1+1=2», расположенный на фоне горизонтального прямоугольника.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) коллегия учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В связи с чем, основным индивидуализирующим элементом сравниваемых обозначений являются их словесные элементы.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ONEXTWO» - «ONEANTWO» являются сходными, поскольку содержат тождественные начальные [ONE-] и конечные [-TWO] части, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Что касается довода заявителя, относительно того, что сравниваемые словесные элементы «ONEXTWO» и «ONEANTWO» российским потребителем будут прочтены как [онекство] и [уанэнтю], то материалов, доказывающих данный довод, представлено не было. Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанные слова являются фантазийными, выполнены буквами латинского алфавита, без указания транслитерации на русский язык, в связи с чем для российского потребителя, начальные и конечные части сравниваемых слов будет иметь одинаковое звучание.

Сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, что обуславливает их фантазийный характер. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается довода заявителя относительно того, что в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, в силу того, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде импульса, означающий количество движения, которым обладает звуковое поле в заданном объеме, а противопоставленный знак, включает цифровое обозначение, иллюстрирующее процесс математического вычисления и полученный в ходе этого вычисления результат разные графические элементы, то данный довод не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден какими-либо материалами, доказывающими такое восприятие российским потребителем.

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком (1) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппараты телефонные; банки аккумуляторов; видеотелефоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; ноутбуки; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; подставки для ноутбуков; провода телефонные; смартфоны; смарт-часы; сумки для переносных компьютеров; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов».*

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«Dispositifs périphériques pour ordinateurs; podomètres; téléphones portables; appareils photographiques; enceintes pour haut-parleurs; instruments de mesurage; fils électriques; rhéostats; chargeurs de batterie; écrans video / Периферийные устройства для компьютеров; шагомеры; мобильные телефоны; камеры; корпуса громкоговорителей; измерительные приборы; электрические провода; реостаты; зарядные устройства для аккумуляторов; видеоскраны»*.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что заявленные товары 09 класса МКТУ относятся к компьютерным устройствам и принадлежностям к ним.

При этом коллегия отмечает, что в настоящее время к компьютерным устройствам относятся, в том числе, персональный и планшетный компьютеры, смартфоны, смарт-часы.

Коллегия отмечает, что современные смартфоны оснащены сенсорными экранами и операционными системами, похожими на те, что используются в планшетных компьютерах, и способны выполнять функции мини планшетного компьютера.

Современные смарт-часы совмещают функции мобильного телефона и мини компьютера и способны осуществлять такие функции, как ответ на звонки, прием и отправка сообщений, общение в социальных сетях, прослушивание музыки.

Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ *«Периферийные устройства для компьютеров; мобильные телефоны; электрические провода; зарядные устройства для аккумуляторов»*, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной группе товаров «компьютерные устройства и принадлежности к ним», имеют один рынок сбыта и круг потребителей, сопоставляемые товары взаимодополняемы.

Что касается довода заявителя о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя в других странах [1], то данный довод не может повлиять

на выводы коллегии, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1353564 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2021.**