

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 31.05.2022, поданное компанией АЮИЛ ЛИМИТЕД, Ваньчай, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746136, при этом установила следующее.

Обозначение « **AKAI PROFESSIONAL** » по заявке №2019746136 подано 16.09.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 10, 15 классов МКТУ, а также части товаров 07, 09, 11 классов МКТУ

Роспатентом 28.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746136 в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение

по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленными на регистрацию обозначениями «АКАІ» (заявки №2019719851 с приоритетом от 25.04.2019, №2019735719 с приоритетом от 07.06.2018 и №2019735720 с приоритетом от 28.02.2017, делопроизводство по заявкам не завершено) на имя "Инмьюзик Брендс Инк.", 200 Сценик Вью Драйв Кумберланд РИ 02864 (Соединенные штаты Америки) для однородных товаров 09, 15 классов.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, установлено, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак №720323 с приоритетом 20.06.2018, в отношении тождественного перечня товаров 07 09 11 классов. В случае регистрации товарного знака по заявке №2019746136 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

Кроме того, в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «professional» в переводе с английского «профессиональный» указывает на свойство (качество) товаров (п. 1 ст. 1483 Кодекса*, п.34 Правил**) (см., например, <https://translate.yandex.ru/>; <https://www.multitran.com/>; <https://translate.academic.ru/professional/xx/ru/>; (см. Русско-английский и англо-русский словарь, М., «Астрель АСТ», 2002, с. 381), и др.).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания для части товаров 07, 09, 11, 15 классов МКТУ на основании пунктов 3(2), 6 статьи 1483 Кодекса, а элементу «professional» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель считает, что решение экспертизы от 28 февраля 2021 года об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746136 в отношении части товаров 09 и 15 классов МКТУ является необоснованным ввиду следующих обстоятельств.

Заявитель является правообладателем товарного знака №622396, который зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 09 и 15 классов МКТУ со словесным элементом «АКАИ». В заявленном обозначении также присутствует элемент «АКАИ», а второй словесный элемент «PROFESSIONAL» признан экспертизой неохраняемым элементом, то представляется очевидным, что заявленному обозначению должна была быть предоставлена правовая охрана в отношении части товаров 09 класса и 15 класса МКТУ, поскольку у заявителя уже есть зарегистрированный сходный товарный знак №622396 для 09 и 15 классов МКТУ.

Однако товарный знак №622396, принадлежащий заявителю, имеет приоритет от 28.07.2016, что очевидно является более ранней датой приоритета, чем у противопоставленных сходных обозначений по вышеуказанным заявкам 25.04.2019, 07.06.2018 и 28.02.2018.

Учитывая изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746136 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и 15 классов МКТУ.

Принимая во внимание, что решение Роспатента от 28.02.2021 оспаривается только в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в то время как с применением положений пункта 3 (2) и пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель не спорит, коллегия при подготовке к заседанию проверила статус по противопоставляемым заявкам №2019719851 (приоритет от 25.04.2019), 2019735719 (приоритет от 07.06.2018), 2019735720 (приоритет от 28.02.2017) на имя «Инмьюзик Брендм Инк».

В свою очередь делопроизводства по перечисленным противопоставленным обозначениям не завершены, так как Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2020 по делу №СИП-412/2020 принято решение о запрете на

совершение Роспатентом действий по вынесению решений по заявкам №2019719851 (приоритет от 25.04.2019), 2019735719 (приоритет от 07.06.2018), 2019735720 (приоритет от 28.02.2017) до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу №СИП-412/2020 по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №292659 и №363712 в отношении части товаров 09, 15 классов МКТУ вследствие их неиспользования.

На дату рассмотрения возражения (29.07.2021), поступившего 31.05.2021, Судом по интеллектуальным правам решение по делу №СИП-412/2020 не принято, делопроизводства по противопоставленным заявкам не завершены, следовательно, рассмотрение указанного дела Судом и последующие регистрационные действия Роспатента могут повлиять на наличие либо отсутствие противопоставлений в рамках рассматриваемого возражения.

Учитывая изложенное, а также на основании пункта 34 Правил ППС рассмотрения спора, было приостановлено до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу №СИП-412/2020, а также до снятия обеспечительных мер, наложенных в рамках указанного дела.

Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-412/2020 вынесено определение от 20.01.2022 о прекращении производства по делу, которым утверждено мировое соглашение между иностранным лицом inMusic Brands Inc. и иностранным лицом AUIL Limited по условиям которого, заявитель обязался выдать письма-согласия на регистрацию противопоставляемых обозначений в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ. Кроме того, заявитель обязался подать в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «**AKAI PROFESSIONAL**» по свидетельству №720323.

Данные обязательства в рамках мирового соглашения были выполнены сторонами.

На основании наступивших обстоятельств рассмотрение возражения, поступившего 31.05.2021, было возобновлено.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.09.2019) поступления заявки №2019746136 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 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 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 пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « **AKAI PROFESSIONAL** » по заявке №2019746136 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 15 классов МКТУ.

Противопоставленные обозначения [1] « **AKAI PROFESSIONAL** » по заявке

The logo consists of the word "AKAI" in a large, bold, black, sans-serif font, with the word "PROFESSIONAL" in a smaller, black, sans-serif font directly underneath it.

№2019719851 с приоритетом от 25.04.2019, [2] «  » по заявке

№2019735719 с приоритетом от 07.06.2018 и [3] « **AKAI PROFESSIONAL MPC** » по заявке №2019735720 с приоритетом от 28.02.2017, зарегистрированные 20.06.2022 в качестве товарных знаков с присвоением номеров свидетельств №№876336, 876480, 876337 соответственно. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ.

Принимая во внимание, что доводы возражения сводятся исключительно к оспариванию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, при этом правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, коллегия обращает внимание на то, что отказ в государственной регистрации по 09 классу МКТУ в части связан с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а в другой части обоснован пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, пункт 3 (2) Кодекса, обоснованный двойной регистрацией с товарным знаком по свидетельству №720323, более не подлежит применению, так как правовая охрана данного товарного знака прекращена по заявлению правообладателя от 18.01.2022. Таким образом, перечень испрашиваемых товаров 09, 15 классов МКТУ подлежит анализу на установление признаков однородности с товарами 09, 15 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3].

Анализ сходства обозначения по заявке №2019746136 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Обозначение « **AKAI PROFESSIONAL** » по заявке №2019746136 и

противопоставленные товарные знаки [1] « **AKAI PROFESSIONAL** », [2]



« **AKAI PROFESSIONAL** », [3] « **AKAI PROFESSIONAL MPC** » включают в свой состав

тождественные словесные элементы «AKAI PROFESSIONAL», которые являются либо единственным элементом обозначения, либо выполняют в обозначении основную индивидуализирующую функцию. Данное обстоятельство обуславливает высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, близкую к тождеству.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*DVD-плееры; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; амбушюры для наушников; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; диктофоны; звуковые интерфейсы; звукопроводы; иглы для проигрывателей; корпуса громкоговорителей; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; микрофоны; микшеры звуковые; насадки для наушников; наушники; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; мегафоны; медиаплееры портативные; усилители звука; устройства для воспроизведения звука; устройства звуковые сигнальные; устройства связи акустические; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; стереоприемники портативные; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; средства обучения аудиовизуальные; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; радиоприемники для транспортных средств; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; приемники [аудио-видео]; лампы вакуумные [радио]; пленки для звукозаписи; тонармы для проигрывателей; устройства для видеозаписи; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видео-няни; камеры кино съемочные; кинопленки экспонированные;» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «электронные аудио устройства периферийные профессиональные;»*

противопоставленных товарных знаков [2-3]; испрашиваемые товары «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; платформы программные, записанные или загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные; ноты электронные, загружаемые; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; публикации электронные загружаемые; интерфейсы для компьютеров; мониторы [программы для компьютеров]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; ноутбуки; клиенты тонкие [компьютеры]; оборудование компьютерное; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; трекболы [компьютерная периферия]; устройства для записи на магнитную ленту; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; платы для интегральных схем; платы печатные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; радиоприборы; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; передатчики [дистанционная связь]; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]; клавиатуры компьютеров; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; смартфоны; телефоны сотовые; телефоны

мобильные; чипы [интегральные схемы]; помощники цифровые персональные [ПЦП]; видеотелефоны;» однородны товарам 09 класса МКТУ «*программное обеспечение для создания и редактирования музыки и звуков профессиональное; системы компьютерные для использования в музыкальной сфере профессиональные;»* противопоставленных товарных знаков [2-3].

Сопоставляемые группы товаров относятся к одним и тем же родовым позициям – «системы компьютерные», а также «программное обеспечение», следовательно, сопоставляемые группы товаров имеют сходное назначение, круг потребителей и условия реализации, имеют признаки взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Противопоставленные товарные знаки [2-3] охраняются в отношении следующей позиции 09 класса МКТУ «*контроллеры для производства и исполнения музыкальных произведений; контроллеры клавиатур для музыкальных инструментов; барабанные контроллеры; цифровые контроллеры для диск-жокеев»*. Контроллеры музыкальных инструментов представляют собой группу устройств, облегчающих запись музыки. Обычно компактные, студийные контроллеры освобождают руки звукорежиссеров: активировать запись, управлять громкостью и панорамой можно без необходимости возить мышкой по столу — достаточно нажать соответствующую кнопку или повернуть регулятор.

Учитывая, что данные приборы являются многокомпонентными, таким товарам следует признать однородными следующие испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*аппаратура для дистанционного управления; брелоки электронные для дистанционного управления; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; кодеры магнитные; коммутаторы; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]»*.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; ключ-*

карты закодированные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; видеокассеты; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; браслеты идентификационные магнитные; биочипы; бирки для товаров электронные; карты памяти для видеоигровых устройств; кассеты для фотопластинок; флэш-накопители USB; ДНК-чипы» представляют собой носители информации, ввиду чего являются сопутствующими как товарам «электронные аудио устройства периферийные профессиональные;», так и товарам «программное обеспечение для создания и редактирования музыки и звуков профессиональное» противопоставленных товарных знаков.

Программное обеспечение бывает не только загружаемым, но и распространяется на носителях информации, поэтому указанные выше товары, относящиеся к носителям информации следует признавать сопутствующими программным продуктам.

Испрашиваемые товары 15 класса МКТУ *«аккордеоны; арфы; балалайки [струнные музыкальные инструменты]; банджо; бандонеоны; барабаны [инструменты музыкальные]; басы [инструменты музыкальные]; букцины [трубы военные]; бунчуки [инструменты музыкальные]; варганы [инструменты музыкальные]; виолы; волос конский для смычков; волынки; гармоники; гармоники мелодические; гитары; гобои; гонги; горны; группы ударных инструментов роботизированные [музыкальные инструменты]; инструменты музыкальные; инструменты музыкальные струнные; инструменты музыкальные электронные; инструменты язычковые духовые; камертоны; канифоль для струнных музыкальных инструментов; карильоны [инструменты музыкальные]; кастаньеты; кетгут для музыкальных инструментов; клавиатуры для музыкальных инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для музыкальных инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для музыкальных инструментов; кларнеты; ключи для настройки струнных инструментов; кожа для барабанов; колки для музыкальных инструментов; колодочки смычков для музыкальных инструментов; колокольчики [инструменты музыкальные];*

контрабасы; концертно; корнет-а-пистоны [инструменты музыкальные]; ксилофоны; ленты для записи мелодий для механических музыкальных инструментов [пианино]; ленты перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных инструментов; лиры; литавры [инструменты музыкальные]; мандолины; медиаторы для струнных инструментов; мехи для музыкальных инструментов; молоточки для музыкальных инструментов; мундштуки для духовых инструментов; окарины; органы; палочки барабанные; палочки дирижерские; палочки для смычков для музыкальных инструментов; педали для музыкальных инструментов; перемишки для музыкальных инструментов; пилы [китайские гитары]; подбородники для скрипок; подставки для литавр; подставки для музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания нот; пюпитры нотные; регуляторы громкости для механических пианино; рожки [инструменты музыкальные]; саксофоны; синтезаторы; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; струны для арф; струны для музыкальных инструментов; струны для фортепьяно; суона [трубы китайские]; сурдины для музыкальных инструментов; тамбурины; тамтамы; тарелки металлические; треугольники [инструменты музыкальные]; тромбоны [инструменты музыкальные]; трубы [инструменты музыкальные]; трубы воздухопроводные для органов; фисгармонии; флейты; флейты бамбуковые; фортепьяно; футляры для музыкальных инструментов; хуцинь [китайские скрипки]; цитры; шарманки; шкатулки музыкальные; шэн [китайские духовые музыкальные инструменты]» однородны товарам 15 класса МКТУ «синтезаторы; клавишные инструменты; барабанные установки; барабанные колодки; барабанные модули; инструменты музыкальные электронные духовые; барабаны электронные; тарелки металлические электронные» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные духовые; синтезаторы» противопоставленного товарного знака [3].

Сопоставляемые товары представляют собой музыкальные инструменты, поэтому они характеризуются сходными условиями реализации в специализированных магазинах музыкального оборудования, круг потребителей

(ученики музыкальных школ, училищ и высших учебных заведений), поэтому использование на таких товарах близких к тождеству обозначений неизбежно приведёт к смешению производителей в глазах потребителей.

На основании установленной высокой степени сходства обозначений близкой к тождеству, а также установленной высокой однородности части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 15 класса МКТУ противопоставленным товарам 09, 15 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Следовательно, обозначение по заявке №2019746136 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходное до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении перечисленных выше товаров 09 класса МКТУ и всех испрашиваемых товаров 15 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2021, изменить решение Роспатента от 28.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746136.