

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2019, поданное ООО «СОНЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701360, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017701360 было подано 19.01.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «SONEX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный S-образный элемент, оформленный разноцветными косыми полосками.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, оранжевом, красном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 11.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701360 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «SONEX», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица (свидетельство №267782) в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «SONEXX», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица (свидетельство №291724) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «SoneX», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица (свидетельство №431968) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «SonneX», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица (свидетельство №478715) в отношении однородных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ;
- со словесным знаком «Sonixx», которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица (международная регистрация №1080442) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, сопоставительный анализ перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары нельзя квалифицировать как однородные, ввиду того, что их род, вид, функциональное назначение совершенно различны. Соответственно, применение к заявленному обозначению нормы пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса должно быть снято.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701360.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1502 Кодекса, в период рассмотрения возражения заявителем было подано ходатайство о выделении из заявки №2017701360 заявки №2019711666 с перечнем товаров 11 класса МКТУ, однако данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку перечень выделенной заявки содержит товары, однородные с товарами, оставленными в первоначальной заявке.

Что касается просьбы заявителя об исключении из перечня заявленных товаров и услуг всех услуг 35 класса МКТУ, поступившей в ФИПС после завершения рассмотрения заявки, то такая просьба также не была удовлетворена, поскольку поступила 11.03.2019, т.е. до принятия возражения к рассмотрению (уведомление о принятии возражения к рассмотрению было направлено заявителю 12.07.2019), кроме того, исключение из перечня услуг 35 класса МКТУ не устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.01.2017) поступления заявки №2017701360 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом 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.

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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «SONEX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный S-образный элемент, оформленный разноцветными косыми полосками.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 - аппаратура для дистанционного управления; диоды светоизлучающие (сид, led); переключатели электрические; трансформаторы повышающие; трансформаторы [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения

электрические (диммеры); шины для монтажа точечных источников света.

11 - лампы газонаполненные; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; стекло ламповое; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари осветительные.

35 - услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе с использованием телемагазинов или интернет-сайтов для указанных товаров **9** и **11** классов.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «SONEX», при этом отсутствие этого слова в лексических словарях основных европейских языков свидетельствует о его фантазийном характере.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267782 [1] представляет собой словесное обозначение «**SONEX**», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров:

09 - аудио- и видеоаппаратура; аппараты телефонные; телефонные автоответчики; станции телефонные; мобильные телефонные аппараты; кассовые аппараты; калькуляторы; антенны для радиоприемников; антенны для телевизионных приемников; радиоприемники для автомобилей; радиоприемники; спутниковые приемники; радио и телевизионные антенны; телевизоры; плееры и устройства записи для видео компакт-дисков (VCD) и цифровых видео-дисков (DVD); плееры и устройства записи для компакт-дисков; кассетные плееры и устройства записи; усилители звука; громкоговорители; фото- и видеокамеры; радиотелефоны; портативные телефоны; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в **09** класс.

11 - нагреватели для ванн; вентиляторы электрические; вентиляторы вытяжные; сушилки для одежды; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры; фильтры для кондиционирования воздуха; аппараты и машины холодильные; холодильники; установки для распределения и дозирования воды; плиты кухонные газовые и электрические; тостеры;

кастрюли-скороварки; электрические чайники; устройства для разведения и поддержания огня; печи [за исключением лабораторных]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; фритюрницы; кофеварки электрические; фонари карманные; фонари; печи обжиговые; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 11 класс.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291724 [2] представляет собой словесное обозначение «**SONEXX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров:

09 - аккумуляторы электрические, батареи гальванических элементов, батареи солнечные, батареи электрические, выпрямители тока, кабели электрические, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, элементы гальванические для промышленных целей.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №431968 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «**SONEX**», включающее словесный элемент «**SONEX**», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг:

35 - анализ себестоимости; аудит; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление витрин; подготовка платежных документов; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление отчетов о счетах; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №478715 [4]



представляет собой комбинированное обозначение «**SonneX**»,

включающее словесный элемент «SONNEX», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга, внутри которого размещены наклонные полосы.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

11 - аппараты для загара; солярии; трубы газоразрядные для освещения электрические.

35 - сбор для третьих лиц ассортимента аппаратов для загара, соляриев, установок и аппаратов вентиляционных [кондиционирование воздуха], вентиляторов бытовых [электрических], установок и аппаратов вентиляционных [кондиционирование воздуха] для аппаратов для загара и соляриев, вентиляторов бытовых [электрических] для аппаратов для загара и соляриев, ламп электрических, ламп ультрафиолетового излучения, трубок газоразрядных для освещения электрических, и размещение этих товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1080442 [5] представляет собой словесное обозначение «Sonixx», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквой латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации представлена в отношении товаров 09 класса МКТУ

Electric apparatus and instruments (included in this class), namely electric irons; kitchen scales, bathroom scales; electric foil sealing devices; remote operating, signalling and control apparatus (electric/electronic) for household or kitchen machines and utensils; machine-readable data media, whether blank or prerecorded, for household equipment; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; data processing equipment and data processing programs for the control and operation of household equipment; parts of all the aforesaid goods, included in this class. (Электрические приборы и инструменты (включенные в этот класс), а именно: электрические утюги; кухонные весы, весы для ванной комнаты; электрические устройства для герметизации фольгой; устройства дистанционного управления, сигнализации и управления (электрические/электронные) для бытовых или кухонных машин и посуды; машиночитаемые носители информации, чистые или предварительно записанные, для бытовой техники; электрические торговые автоматы для напитков или продуктов питания, автоматические торговые

автоматы; оборудование для обработки данных и программы обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники; части всех вышеуказанных товаров, включенных в этот класс).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов SONEX – SONEX - SONEXX – SONNEX , играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1] – [5], которое обусловлено наличием совпадающих звуков [s – s, o – o, n – n, e – e, ks - ks], а в словесных элементах SONEX - SONIXX - совпадающих и близких [e - i] звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах не позволяет провести анализ их сходства по семантическому критерию сходства, что усиливает значение фонетического фактора сходства, а незначительное визуальное различие не может оказывать существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков с учетом установленного фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Заявленные товары 09 класса МКТУ (аппаратура для дистанционного управления; переключатели электрические; трансформаторы повышающие; трансформаторы [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения) однородны с товарами 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические, батареи гальванических элементов, батареи солнечные, батареи электрические, выпрямители тока, кабели электрические, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, элементы гальванические для промышленных целей), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] и товарами 09 класса МКТУ (Electric apparatus and instruments (included in this class); remote operating, signalling and control apparatus (electric/electronic) for household or kitchen machines and utensils; parts of all the aforesaid goods, included in this class/, электрические приборы и инструменты, устройства дистанционного управления, сигнализации и управления (электрические/электронные) для бытовых или кухонных машин и посуды части всех вышеуказанных товаров, включенных в этот класс), в отношении

которых охраняется противопоставленный знак [5], что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе электротехнического и электрического оборудования, часть заявленных товаров 09 класса МКТУ (диоды светоизлучающие (сид, led); регуляторы освещения электрические (диммеры); шины для монтажа точечных источников света) однородны товарам 11 класса МКТУ (фонари карманные; фонари) противопоставленного товарного знака [1], и товарам 11 класса МКТУ (трубы газоразрядные для освещения электрические) противопоставленного товарного знака [4], что обусловлено их взаимодополняемостью, одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Заявленные товары 11 класса МКТУ (лампы газонаполненные; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; стекло ламповое; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари осветительные) однородны товарам 11 класса МКТУ (фонари карманные; фонари) противопоставленного товарного знака [1], и товарам 11 класса МКТУ (трубы газоразрядные для освещения электрические) противопоставленного товарного знака [4], что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров «световое оборудование», одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ (услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов для указанных товаров 9 и 11 классов) однородны услугам 35 класса МКТУ (представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи) в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3] и услугам 35 класса МКТУ (сбор для третьих лиц ассортимента ламп электрических, ламп ультрафиолетового излучения, трубок газоразрядных для освещения электрических,

и размещение этих товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины) в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [4], что обусловлено их принадлежностью к услугам по продвижению товаров, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания, что заявителем не оспаривается.

При определении однородности товаров и услуг коллегия также учитывала высокую степень сходства сравниваемых обозначений с точки зрения фонетики, близкой к тождеству, что расширяет диапазон товаров и услуг, признанных однородными.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701360, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2018.