


**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 21.05.2020, поданное компанией «ОНИКС ИНТЕРНЭШНЛ ИНК.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709901 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019709901, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «ONYX-IT», св-во №652928, приоритет от 09.12.2016, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Оникс-АйТи", 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 33, этаж 2, пом. 5, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ONYX», св-во №1182667 приоритет от 17.07.2013, зарегистрированным на Rimowa GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13 Koln, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку производят разное общее зрительное впечатление в силу существенных графических различий, не ассоциируются друг с другом в целом и не создают общего впечатления в глазах потребителей;

- фонетически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются за счет разного количества звуков, слогов, гласных и согласных;

- элемент «ONYX» не имеет значения, применимого в компьютерной индустрии, в связи с этим в товарном знаке по свидетельству №652928 окончание «IT» («айти») имеет существенное значение, указывая на то, что с использованием товарного знака «ONYX-IT» предоставляются услуги в сфере информационных технологий силами IT-специалистов (поддержка, наладивание компьютерных систем и пр.), что соответствует фактически оказываемой правообладателем товарного знака деятельности;

- заявленные товары 09 класса МКТУ «книги электронные; чехлы для электронных книг» не являются однородными товарам «компактные планшетные компьютерные устройства» и «чехлы для ноутбуков и блокнотов», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку товары имеют существенные различия по функционалу, материалу и назначению;

- заявленные товары и товары противопоставленного товарного знака по свидетельству №652928 «компьютеры планшетные; компьютеры портативные» различны, поскольку являются принципиально разными товарами, отличаются функциональным назначением, кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №652928 не производит ни электронные книги, ни ноутбуки и планшеты, маркированные обозначением «ONYX-IT», поэтому существенно снижается вероятность смешения между заявленным обозначением и товарным знаком «ONYX-IT»;

- электронные книги под заявленным обозначением «ONYX» продаются на российском рынке заявителем с 2010 года, становились номинантами престижной российской премии «Продукт года» в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах, оценивались как

самостоятельные товары, отдельные от планшетных компьютеров и ноутбуков, завоевали популярность и узнаваемость среди потребителей;

- заявленные товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1182667 «чехлы для ноутбуков и блокнотов» также не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- скриншот страницы «Компания» официального сайта ООО «Оникс-Айти» правообладателя противопоставленного товарного знака «ONYX-IT» (1);

- скриншоты результатов поиска в Яндекс.Маркет по ключевым словам «электронные книги», демонстрирующий отсутствие среди результатов поиска планшетов и ноутбуков (2);

- решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта 2019 г. № 45 «О классификации портативного устройства для чтения книг в электронном формате в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (3);

- пример Декларации о соответствии заявителя «электронные устройства для чтения электронных книг» с указанием кода ТН ВЭД (4);

- скриншот с примерами решений таможенных органов о присвоении кода ТН ВЭД планшетному компьютеру (5);

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Оникс-Айти» от 18.05.2020 (6);

- скриншот новости на сайте hrc.ru «Поступила в продажу новая электронная книга ONYX Boox 60» от 26.02.2010 (7);

- скриншот новости на сайте cnews.ru «Бум электронных книг убивает российскую книгопечать» от 22.02.2017 (8);

- скриншот статьи на сайте club.dns-shop.ru «ТОП-7 электронных книг от 7 тысяч рублей» (9);

- скриншоты сайта Премии «Продукт года» produktgoda.ru с информацией о победителях (10);

- скриншоты с результатами поиска по слову «ONYX» на сайте правообладателя противопоставленного товарного знака «ONYX» <http://www.rimowa.com> (11).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.03.2019) поступления заявки №2019709901 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.


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.

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. 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).




Заявленное обозначение ««  »»» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ONYX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента размещенного на левой стороне буквы «O» в виде изогнутого параллелограмма светло-зеленого цвета с рассыпающимся в стиле пикселей левым краем. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «книги электронные, чехлы для электронных книг».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1182667 (1) представляет собой словесное обозначение «Onyx», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «O». Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «чехлы для ноутбуков и блокнотов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №652928 (2) представляет



собой комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде круга и его отображения, внутри которого в хаотичном порядке размещены линии. Справа от изображения расположены словесные элементы «ONYX-IT», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через дефис. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; микропроцессоры; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платы для интегральных схем; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные

загружаемые; схемы интегральные; устройства периферийные компьютеров; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; чипы [интегральные схемы]».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными в силу того, что в их состав входят словесные элементы «ONYX», на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей при восприятии комбинированных обозначений и которые осуществляют основную индивидуализирующую функцию в них. Данные словесные элементы характеризуются сходным фонетическим звучанием и тождественным семантическим значением (словесный элемент «ONYX» в переводе с английского языка на русский язык означает «оникс» - минерал, халцедоновая (волокнистая) разновидность кварца, в котором незначительные по количеству примеси создают плоскопараллельные окрашенные слои (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/>). Восприятие элемента «IT» (информационно-коммуникационные технологии) — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов, см. <https://ru.wikipedia.org/>) в противопоставленном товарном знаке (2) снижено в силу слабой различительной способности данного элемента в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Графическое сходство знаков усиливается за счет того, что словесные элементы «ONYX» выполнены буквами одного алфавита (латинского). Противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом, в силу чего не может играть решающего значения при анализе на графическое сходство знаков. Следует согласиться с заявителем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (2) имеют отдельные графические различия. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку имеет место высокая степень фонетического и семантического сходства их словесных элементов «ONYX».

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, приведенных в сравниваемых перечнях, показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «чехлы для электронных книг» и товары 09 класса МКТУ «чехлы для ноутбуков и блокнотов» противопоставленного товарного знака (1) являются однородными, поскольку относятся к одному родовому понятию «чехлы», то есть аксессуар или дополнение к чему-либо, имеют одно назначение (защита от внешних воздействий (влаги, пыли и т.п.)), условия реализации (продаются в магазинах электронной техники), круг потребителей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «книги электронные» следует признать однородными с товарами 09 класса МКТУ «компьютеры, компьютеры персональные переносные, компьютеры планшетные, компьютеры портативные» противопоставленного товарного знака (2) на основании следующего.

Товары «книги электронные» - это версия книги, хранящаяся в электронном виде, и показываемая на экране, в цифровом формате. «Электронная книга» применяется как для произведений, представленных в цифровой форме, так и в отношении устройств, используемых для их прочтения. В этой связи прочтение какого-либо текста, книги и так далее может осуществляться, как с помощью электронной книги, так и с помощью иного электронного устройства, то есть компьютера.

Таким образом, сопоставляемые товары являются однородными в силу того, что выполняют одну и ту же функцию (электронное воспроизведение текста для его прочтения), продают в одних и тех же местах, то есть имеют одни и те же каналы реализации (магазины и рынки электронной техники), имеют один круг потребителей (книголюбы), являются взаимозаменяемыми.

При сравнительном анализе товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией учитывалось, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, которыми они маркированы, и чем выше это сходство, тем шире должен быть диапазон товаров, рассматриваемых как однородные.

Учитывая высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством их словесного элемента «ONYX», велика вероятность восприятия сравниваемых товаров как принадлежащих к одному источнику происхождения.



Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2020.**