

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.01.2023 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1622575 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «PARTICLES BY XO» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.09.2021 с датой конвенционного приоритета от 18.05.2021 за № 1622575 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя компании «The Most Unknown LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 24.09.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1622575 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В предварительном решении от 26.01.2022 было указано, что знак по международной регистрации №1622575 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «ХО» по свидетельству №821994 (1), приоритет от 27.07.2021, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «БРЕНД-ЮНИОН», г. Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с обозначением «ХО», заявленным на регистрацию по заявке №2019760225 (2), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «БРЕНД-ЮНИОН», г. Москва. Впоследствии упомянутая заявка была признана отозванной решением Роспатента от 04.08.2022 и снята с противопоставления исследуемому знаку по международной регистрации №1622575.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки «PARTICLES BY XO» и «ХО» имеют существенные визуальные, фонетические и концептуальные отличия;

- сравниваемые знаки имеют графические отличия, обусловленные отсутствием общего зрительного впечатления, формируемого за счет различных доминирующих элементов и композиционного решения, визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слов (3 слова – 1 слово);

- фонетические отличия между сравниваемыми знаками обусловлено различным количеством слов и их последовательностью, различным ритмом и интонацией. Сравнимые обозначения представлены следующими словесными элементами: PARTICLES BY XO [ПАРТИКЛЕЗ БАЙ КСО] и ХО [КСО]. При прочтении и произнесении данных обозначений фонетическое различие между знаками очевидно;

- семантическое различие между сравниваемыми знаками обусловлено следующими фактами. При введении в ведении в строку поисковой системы Яндекс словесного элемента «ХО», поисковая строка автоматически предоставляет список рекомендаций на основании самых распространенных запросов, согласно которым «ХО» чаще всего используется в качестве аббревиатуры английского языка со значением “hugs and kisses” (целую и обнимаю). Таким образом, противопоставленный словесный товарный знак «ХО» представляет собой аббревиатуру английского языка, что подтверждено сведениями из открытых источников информации, в частности электронными словарями, которая может иметь различные значения, например, «ЦЕЛУЮ И ОБНИМАЮ», «ОЧЕНЬ СТАРЫЙ», «НЕОБЫЧНЫЙ», «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР». В свою

очередь, обозначение «PARTICLES BY XO» с учетом перевода и значения входящих в него слов английского языка может быть переведено как «ЧАСТИЦЫ ПРИ ОБЪЯТИЯХ И ПОЦЕЛУЯХ», «ЧАСТИЦЫ ОТ ОБЪЯТИЙ И ПОЦЕЛУЕВ». Учитывая изложенное, наличие у сравниваемых обозначений различных смысловых значений позволяет признать их несходными;

- таким образом, сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1622575 и противопоставленного товарного знака («PARTICLES BY XO» – «ХО») показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слов (3 слова – 1 слово), слогов (5 слогов – 1 слог), разное количество звуков (15 звуков – 3 звука) и разное количество букв (13 букв – 2 буквы). При этом начальное положение в знаке по международной регистрации №1622575 занимает слово «PARTICLES BY», особенно акцентирующее на себе внимание, поскольку именно с него начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данного товарного знака. Третье слово «ХО» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, но в знаке по международной регистрации №1622575 оно занимает менее значимое конечное (периферийное) положение и намного короче по своей фонетической и визуальной длине, чем акцентирующее на себе внимание начальное слово;

- отсутствие сходства сравниваемых знаков подтверждается практикой Роспатента. Так, в отношении товаров 09 класса МКТУ при наличии противопоставленной регистрации были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №878217, №389373, №777901, включающие словесный элемент «ХО»;

- противопоставленный знак «ХО» не является известным в Российской Федерации, а его правообладатель ООО "БРЕНД-ЮНИОН" не подавал обращений против регистрации знака по международной регистрации №1622575. Кроме того, в открытых источниках информации, в частности в Интернете, в принципе отсутствует информация о деятельности компании ООО "БРЕНД-ЮНИОН".

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1622575 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка результатов поиска в системе «Яндекс»;
2. Распечатка результатов поиска слов ХО в словарях сокращений английского языка с машинным переводом;
3. Распечатка перевода слов PARTICLES, BY, XO с английского языка на русский с использованием онлайн-словаря WoordHunt.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2023, от заявителя поступили следующие документы:

4. Таблица товарных знаков, правообладателем которых является ООО «БРЕНД-ЮНИОН»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БРЕНД-ЮНИОН»;
6. Распечатка сведений с сайта [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации рассматриваемого знака (18.05.2021) правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

Знак по международной регистрации «PARTICLES BY XO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1622575 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «earphones and headphones».

Знаку «PARTICLES BY XO» по международной регистрации № 1622575 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен словесный товарный знак «XO», правовая охрана которому также предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1622575 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1622575 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «earphones and headphones» («наушники-вкладыши и наушники»). Противопоставленный знак (1) также зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ «наушники». Сравнимые виды товаров относятся к одной родовой группе - наушники, могут быть произведены одним лицом, реализованы совместно в отношении одного круга потребителей. Таким образом, сравниваемые товары идентичны или обладают высокой степенью однородности. Указанное в возражении не оспаривается.

Противопоставленный знак «ХО» фонетически и семантически полностью входит в состав знака «PARTICLES BY ХО» по международной регистрации №1622575. Кроме того, элементы «ХО» в сравниваемых знаках выполнены заглавными буквами, начертание графем полностью совпадает, что позволяет говорить об их графическом тождестве.

По мнению заявителя, наличие элементов «PARTICLES BY» позволяет отличать знак по международной регистрации №1622575 от противопоставленного ему знака. Коллегия не может согласиться с упомянутым утверждением заявителя по следующим причинам. Так, по мнению коллегии, российский потребитель хорошо знаком с предлогом «by», который часто используется при отсылке к производителю продукции, к какому либо-бренду, в том числе, к бренду, который сопровождает наушники (см., например, товары от бренда «Samsung» <https://audiobe.ru/muzykalnyj-gipermarket/manufacturer/akg-by-samsung/accessories/headphones/wireless-headphones.html>, товары от бренда «JBL» [https://cardoscalarider.ru/acsess/packtalk\\_2nd\\_helmet\\_kit\\_with\\_jbl.html](https://cardoscalarider.ru/acsess/packtalk_2nd_helmet_kit_with_jbl.html), товары бренда «Sennheiser» <https://bigsaleday.ru/p-by-sennheiser-headphones-pc7-usb-V51179271>, товары бренда «Dolce & Gabbana» <https://www.fragrantica.ru/perfume/Dolce-Gabbana/By-489.html> и многие другие).

В связи с тем, что знак по международной регистрации №1622575 включает в свой состав средство индивидуализации иного лица, которое сопровождается частицей «BY», у потребителя могут создаться правдоподобные представления с тем, что исследуемый знак является подбрендом «ХО», вариантом исполнения данного товарного знака, а также с тем, что под данным знаком выпускаются

товары, имеющие отношение к бренду «ХО». Указанному восприятию способствует перевод элемента «particles» с английского на русский язык («частица», см. Электронные словари, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)), в связи с чем рассматриваемый знак способен переводиться потребителем как частица «ХО», часть бренда «ХО». Изложенное приводит к выводу о возможности ассоциирования сравниваемых знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Приведенные в возражении варианты восприятия знака по международной регистрации №1622575 не исключают и возможности его восприятия в вышеупомянутом значении.

Вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров 09 класса МКТУ. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на отсутствие использования противопоставленного знака, на отсутствие известности данного обозначения «ХО», в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения



сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии знака по международной регистрации №1622575 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1622575 и зарегистрирован противопоставленный знаки.

Представленные заявителем примеры иных регистраций (№878217, №389373, №777901) не могут выступать в качестве убедительных мотивов в обоснование возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1622275, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Вместе с тем, необходимо отметить, что в отличие от приведенных заявителем примеров регистраций, знак по международной регистрации №1622575 и противопоставленный знак характеризуются высокой степенью сходства ввиду возможности восприятия знака по международной регистрации как варианта знака компании ООО «БРЕНД-ЮНИОН». В связи с изложенным, указанные заявителем примеры не релевантны рассматриваемой ситуации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2022.**