

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 17.01.2020, поданное компанией «ВИВО МОБАЙЛ КОММЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728832 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018728832, поданной 10.07.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

NEX

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 17.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728832 в отношении товаров 09 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **NEXX** [2] по свидетельству № 282508, приоритет от 23.05.2003 (срок действия регистрации продлен до 23.05.2023), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «НЭКС ДИДЖИТАЛ ЛИМИТЕД», Рум 1204, 12/Ф, Шанхай Инд. Инвестмент Билдинг, 48-62 Хэннеси Роуд, Ванчай, Гонконг в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.09.2019.

Доводы возражения, поступившего 17.01.2020, сводятся к тому, что заявителем ведется делопроизводство по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии от представителя заявителя было представлено ходатайство о переносе, мотивированное невозможностью осуществления действий по устранению препятствия в виде противопоставленного товарного знака [2] в связи с чрезвычайной ситуацией (эпидемия коронавируса) в Китае – стране происхождения заявителя. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [2] в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено. Кроме того, согласно имеющейся в материалах дела доверенности представитель заявителя с сентября 2019 года (до начала эпидемии в

Китае) обладает всеми необходимыми полномочиями, включая представительство в судебных органах, в частности, Суде по интеллектуальным правам. Однако, на дату подачи возражения и заседания коллегии процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного знака [2] в связи с его неиспользованием предпринята не была. Таким образом, рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия не нашла оснований для его удовлетворения.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 17.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.07.2018) заявки № 2018728832 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в

подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NEX

[1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства для распознавания лиц; устройства навигационные GPS; смартфоны; телефоны мобильные/телефоны сотовые; футляры для мобильных/сотовых телефонов; чехлы для мобильных/сотовых телефонов; плёнки защитные для экранов мобильных/сотовых телефонов; подставки для мобильных/сотовых телефонов; наушники, головные телефоны; наушники, головные телефоны для мобильных/сотовых телефонов; моноподы [штативы ручные] для мобильных телефонов, моноподы для селфи для мобильных телефонов; объективы для селфи; кабели USB; адаптеры силовые, адаптеры питания; батареи электрические, аккумуляторы электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные портативные мобильные (батареи перезаряжаемые, аккумуляторы перезаряжаемые); корпуса громкоговорителей; гарнитура беспроводная для смартфонов; устройства зарядные беспроводные».

Противопоставленный знак **NEXX** [2] по свидетельству № 282508, приоритет от 23.05.2003 (срок действия регистрации продлен до 23.05.2023) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории

Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоматы торговые; автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; аппараты внутренней связи; аппараты для передачи звука; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; арифмометры; батареи для карманных фонарей; батареи солнечные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; грампластинки; громкоговорители; диктофоны; диски; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные; интерфейсы [компьютеры]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев;] картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; книжки записные электронные; коврики для мыши; кодеры магнитные; компакт-диски (пзу); компакт-диски (аудио-видео); компьютеры; компьютеры портативные; лазеры [за исключением используемых в медицинских целях]; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считающих головок; ленты магнитные для видеозаписи; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; объективы [оптика]; оправы для запястьев при работе с компьютерами; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; платы кремниевые [интегральные схемы], плейеры для компакт-дисков; плейеры кассетные; пленки для звукозаписи; приборы и инструменты оптические; приемники [аудио- и видео]; принтеры; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные;

программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; сканеры [оборудование для обработки информации]; смарт-карточки; средства обучения аудиовизуальные; телевизоры; телефоны переносные; трубы телефонные; усилители звука; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для дистанционного управления; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для считывания знаков оптические; устройства запоминающие для компьютеров; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства переговорные; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные электрические; устройства связи акустические; устройства суммирующие; устройства считающие [оборудование для обработки информации]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считающие штриховые коды; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фотоаппараты; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; чипы [интегральные схемы]». Правообладатель: «НЭКС ДИДЖИТАЛ ЛИМИТЕД», Китай.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал звуковое тождество словесных элементов «NEXX» [1] / «NEX» [2], обусловленное тождеством звучания всех гласных и согласных звуков. В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесных элементов «NEXX» [1] / «NEX» [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют некоторые

различия, обусловленные шрифтовым исполнением сравниваемых словесных элементов (стилизованные буквы обозначения [1] и стандартное шрифтовое исполнение противопоставленного знака [2]). Вместе с тем, визуальные отличия носят второстепенный характер и не оказывающего решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ либо идентичны («наушники; объективы; аккумуляторы электрические» и т.п.), либо соотносятся как род (вид) («оборудование для обеспечения дистанционной связи»; «аксессуары для устройств обеспечения дистанционной связи»; «оборудование для записи и воспроизведения звука и изображения»; «оборудование электро- и радиотехническое»), имеют общий круг потребителей и назначение, условия сбыта, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

В этой связи, возможно предположение о происхождении сравниваемых товаров из одного источника. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности анализируемых товаров 09 класса МКТУ. Однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2019.