

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 (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 22.07.2022, поданное компанией ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021716465, при этом установлено следующее.

iQOO

Словесное обозначение «iQOO» по заявке №2021716465 с приоритетом от 23.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716465. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ВИВО

МОБАЙЛ КОМБЮНИКЕЙШН КО., ЛТД., 283№, ББК Роуд, Уша, Чанъань, Дунгуань, Гуандун, Китай) товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №771885 с приоритетом от 04.03.2019), в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №773572 с приоритетом от 11.01.2019), в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает своё согласие с позицией экспертизы, как относительно сходства с указанными товарными знаками, так и с мнением относительно однородности товаров 09 класса МКТУ;

- заявителем было подано заявление об изменении в заявке №2021716465 места нахождения заявителя на: №1, Виво Роуд, Чанъань, Дунгуань, Гуандун, Китай, 12.01.2022 данные изменения были внесены в заявку;

- заявителем были поданы соответствующие заявления на внесение изменений в данные правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№771885, 773572 в части юридического адреса, 06.05.2022 данные изменения были внесены, о чём имеются соответствующие записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приложения №№1, 2);

- таким образом, на настоящий момент заявителем преодолены обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2022 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению были приложены данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№771885, 773572 (приложения №№1, 2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2021) поступления заявки №2021716465 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).

iQOO

Заявленное обозначение «**iQOO**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

iQOO, **IQOO**

Противопоставленные товарные знаки «**iQOO**», «**IQOO**» по свидетельствам №№771885 [1], 773572 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было подано заявление об изменении в заявке №2021716465 места нахождения заявителя на: №1, Виво Роуд, Чанъань, Дунгуань, Гуандун, Китай (12.01.2022 данные изменения были внесены), а также то, что заявителем были поданы заявления на внесение изменений в данные правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№771885 [1], 773572 [2] в части юридического адреса, а именно на: № 1, Виво Роуд, Чанъань, Дунгуань, Гуандун, Китай. Данные изменения были внесены, о чём имеются соответствующие записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 06.05.2022 (приложения №№1, 2).

С учётом вышеизложенного, заявитель по заявке №2021716465 и правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№771885 [1], 773572 [2] является одной и той же компанией (ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.), ввиду чего у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированные его несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Дополнительно, коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства для обработки информации; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы компьютерные, загружаемые; платформы программные, записанные или загружаемые; обеспечение прикладное программное загружаемое для мобильных телефонов; компьютеры планшетные; обеспечение программное игровое виртуальной реальности; ручки для сенсорной панели/экрана/дисплея; компьютеры, носимые на себе; обеспечение программное для распознавания жестов; устройства для распознавания лиц; наушники для мобильных телефонов; адаптеры-переходники; дисплеи носимых мониторов; батареи электрические, аккумуляторы электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные портативные мобильные (батареи перезаряжаемые, аккумуляторы перезаряжаемые); устройства зарядные беспроводные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; чипы [интегральные схемы]; кошельки электронные (загружаемое компьютерное программное обеспечение)», при этом данный перечень товаров 09 класса МКТУ не содержит тождественных позиций с товарами 09 класса МКТУ «помощники цифровые персональные [ПЦП]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; терминалы интерактивные сенсорные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; смарт-очки (оборудование для обработки данных); смарт-часы (оборудование для обработки данных); устройства для чтения USB карт; принтеры для печати фотографий;

сканеры отпечатков пальцев; приборы и инструменты навигационные; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; смартфоны; телефоны мобильные; шнуры для мобильных телефонов; устройства нательные отслеживающие физическую активность; футляры, предназначенные для мобильных телефонов; защитные крышки для мобильных телефонов; пленки защитные для экранов мобильных телефонов; смартфоны в виде устройств нательных; клавиатуры мобильных телефонов; устройства громкой связи для мобильных телефонов; подставки для мобильных телефонов; корпуса громкоговорителей; громкоговорители (колонки) беспроводные; смарт-динамики; громкоговорители (динамики) с искусственным интеллектом; наушники; наушники беспроводные; шлемы виртуальной реальности; гарнитура беспроводная для мобильных телефонов; наушники беспроводные для мобильных телефонов; микрофоны для телекоммуникационной аппаратуры; телевизоры; приставки телевизионные; моноподы [штативы ручные]; моноподы для использования со смартфонами; объективы для селфи; браслеты электронные [измерительные инструменты]; кабели USB; кабели USB для сотовых телефонов; переходники (устройства или детали, предназначенные для соединения устройств, не имеющих непосредственного способа соединения); видеоэкраны для мобильных телефонов; держатели телефонных трубок в автомобиле; флэш-накопители USB; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов» тождественного противопоставленного товарного знака по свидетельству №771885 [1], что исключает опасность возникновения двойной регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2022, отменить решение Роспатента от 18.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716465.