


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 22.06.2023, поданное компанией XIAOMI INC., Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650491, при этом установлено следующее.



Знак «  » по международной регистрации №1650491 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.07.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом было принято решение от 24.06.2022 о предоставлении








правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1650491 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, при этом в отношении всех товаров 18 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1650491 сходен до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица знаком «» по международной регистрации №1204305 с конвенционным приоритетом от 27.08.2013 в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ [1].


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.06.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежат исключительные права на знаки «», «», «», «», « Pay», по международным регистрациям №№1462437, 1173649, 1419046, 1466848,


1503176, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ;

- составляющая «mi» служит ключевым индивидуализирующим элементом вышеуказанной серии товарных знаков и отображает основной бренд заявителя;




- заявитель также является правообладателем знака «» по международной регистрации №1342136 с приоритетом от 22.07.2016, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ;



- знак «» по международной регистрации №1650491 представляет собой комбинированное обозначение в виде черного квадрата с закругленными углами, который служит фоном для буквосочетания «mi», выполненного стилизованным шрифтом белого цвета и расположенного в центральной части композиции. Особенностью шрифтового оформления указанной международной регистрацией является преобладание вертикально направленных линий и наличие острых углов. При этом за счет использования оригинального шрифта словесная составляющая может быть также воспринята как графический компонент, что обуславливает уникальность визуального восприятия потребителями;



- противопоставленный знак «» по международной регистрации №1204305 [1], в отличие от знака по международной

регистрации №1650491, состоит из графического элемента в виде круга и словесной составляющей, выполненной стандартным шрифтом латиницы. При этом визуальный центр композиции смещен на надстрочную точку, входящую в состав буквы «i», в то время как знак по международной регистрации №1650491 характеризуется однородной графической картиной, в которой все составляющие размещены на одном уровне;

- в рамках фактического использования заявленный знак отличается ярким колористическим оформлением, а именно представлен сочетанием оранжевого и белого цветов, которые активно используются компанией-заявителем при маркетинговом продвижении товаров и стилистическом построении бренда. Оригинальное цветовое решение дополнительно выделяет продукцию заявителя на рынке, благодаря чему заявленный знак легко запоминается потребителями при визуальном восприятии;

- в рамках фактического использования изобразительный элемент противопоставленного знака по международной регистрации №1204305 [1] оформлен в темно-синем цвете, что существенно отличается от яркой цветовой палитры знака по международной регистрации №1650491;

- в семантическом плане заявленное обозначение представляет собой аббревиатуру «Mi», в основу которой заложен многоуровневый смысл. С одной стороны, это аббревиатура словосочетания «Mobile Internet» (мобильный интернет), с другой - слогана «Mission impossible» (миссия невыполнима). Это объясняется тем, что компания Xiaomi на протяжении своей деятельности сталкивалась с постоянными вызовами, которые мог преодолеть только настоящий победитель. Также, данный словесный элемент является неотъемлемой частью фирменного наименования компании-заявителя, Xiaomi, что создает ассоциации с указанным предприятием (приложение №1);

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют разную композиционную структуру, зрительный центр и колористическое

выполнение в рамках фактического использования, ввиду чего создают разное общее визуальное впечатление при восприятии потребителями, что свидетельствует о несходстве сравниваемых знаков по графическому критерию;

- необходимо отметить, что схема построения названий почти всех товаров и услуг производства компании-заявителя включает в себя общий элемент «MI» (Xiaomi). Подобная система построения названий продукции в рамках общей концепции обуславливает соотнесение заявленного обозначения с фирменным наименованием и серией других продуктов заявителя, четко идентифицируя производителя и, соответственно, снижая вероятность смешения знака по международной регистрации №1650491 и противопоставленного знака по международной регистрации №1204305 [1];

- из вышеизложенного следует, что в основу семантики заявленного обозначения заложена неповторимая многоуровневая концептуальная идея, которая создает неразрывные ассоциации с компанией-производителем товаров, формируя в сознании потребителей уникальный интеллектуальный образ;

- заявитель, Xiaomi Inc. (далее - Xiaomi) - это китайская компания, основанная Лэем Цзюнем в 2010 году, которая специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других «умных устройств». В 3-м квартале 2014 года Xiaomi вышла на третье место в мире по продаже смартфонов. В 2014 году компания также огласила свои планы касательно расширения деятельности за пределы Китая, и первой страной для этой цели стал Сингапур, где было создано отдельное подразделение для контроля и запуска продуктов предприятия. После Сингапура странами-импортерами стали: Малайзия, Филиппины, Индия, Индонезия, Таиланд, Россия, Турция, Бразилия и Мексика. Сегодня Xiaomi производит большое количество продукции как самостоятельно, так и посредством дочерних предприятий и входит в четверку самых крупных

компаний мира, которые продают наибольшее количество смартфонов (приложение №2);

- знак по международной регистрации №1650491 используется компанией-заявителем в качестве фирменного логотипа, которым маркируется практически весь модельный ряд продукции заявителя, в частности: различные гаджеты, аксессуары, крупная и мелкая бытовая техника, электроника, рюкзаки, сумки и так далее. В целом, весь ассортимент товаров компании-заявителя, для маркировки которого используется заявленное обозначение, широко представлен на российском рынке и является достаточно узнаваемым среди потребителей;

- принимая во внимание: использование заявленного обозначения в качестве продолжения серии зарегистрированных товарных знаков заявителя, уникальные графические и семантические характеристики заявленного обозначения, оригинальный общий интеллектуальный образ знака, а также известность и высокую репутацию компании-заявителя в России и за рубежом, можно сделать вывод о том, что заявленный знак воспринимается потребителями исключительно в качестве оригинального бренда Xiaomi Inc. Соответственно, вероятность смешения знака по международной регистрации №1650491 с противопоставленным знаком по международной регистрации №1204305 [1] исключена;

- заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака [1] на предмет получения письма-согласия в отношении товаров 18 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «  » по международной

регистрации №1650491 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Словарные и информационные материалы в отношении семантики знака по международной регистрации №1650491;
2. Информация о компании-заявителе;
3. Информация о владельце противопоставленного обозначения и его продукции.

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

С учетом даты (13.07.2021) приоритета международной регистрации №1650491 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


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 №1650491 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата со скошенными углами, и из словесного элемента «mi», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650491 в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1204305 [1].



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде окружности, и из словесного элемента «mi», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.



Анализ знака «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что в состав сравниваемых обозначений входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы «mi»

(являются притяжательными местоимениями испанского языка со значением «мой, моя, мои» (<https://entre-amigos.ru/pronombre.html>)), что приводит к ассоциированию обозначений друг с другом (заявитель в возражении от 22.06.2023 и сам указывает на то, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «mi», пусть и выполненный оригинальным образом).

Сравниваемые обозначения также имеют визуальное сходство, поскольку представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде неких окружностей с чёрным фоном, в состав которых входят словесные элементы «mi» белого цвета, расположенные в центральных частях обозначений.


В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 18 класса МКТУ «leather, unworked or semi-worked (кожа необработанная или частично обработанная); bags (сумки); travelling trunks (сундуки дорожные); school bags (сумки школьные); gym bags (сумки спортивные); small backpacks (маленькие рюкзаки); rucksacks (рюкзаки); trunks [luggage] (сундуки дорожные [багажные]); all-purpose sports bags (сумки для занятий разными видами спорта); trimmings of leather for furniture (обивка мебельная из кожи); leather thongs (ремни кожаные); umbrellas (зонты); walking sticks (трости); clothing for pets (одежда для домашних животных)» знака по международной регистрации №1650491 являются однородными товарам 18 класса МКТУ «trunks and travelling bags (сундуки и сумки дорожные); bags (сумки); rucksacks (вещевые мешки); backpacks (рюкзаки); holdalls (сумки для одежды дорожные); messenger bags (курьерские сумки); suitcases (чемоданы); bags for campers (сумки для походов); bags for climbers (сумки для альпинистов); luggage bags (багажные сумки); courier bags (бумажные или полиэтиленовые

пакеты); duffel bags (дорожные сумки); garment bags for travel (чехлы для одежды дорожные); overnight bags (сумки с ночными принадлежностями); portable bags [luggage] (переносные сумки [багаж]); travel bags (саквояжи); day packs (небольшие рюкзаки); knapsacks (ранцы); handbags (сумочки); wallets (бумажники); purses (кошельки)» противопоставляемого знака [1], так как данные товары относятся к продукции отдела галантереи (https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/4446), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1650491 сходен до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, и, следовательно, знаку по международной регистрации №1650491 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ (на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В отношении аргумента заявителя о наличии исключительного права на

знак «» по международной регистрации №1342136 с приоритетом от 22.07.2016, который зарегистрирован в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ (родовые группы: изделия для хранения и переноски различных изделий; изделия для животных; изделия из кожи различного назначения), в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1650491, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено по тексту заключения выше знак по международной регистрации №1650491 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения не только из-за вхождения в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «mi», но и за счёт сходного композиционного построения: сравниваемые обозначения состоят из неких

округлых графических элементов, заполненных чёрным цветом, в центре которых расположены словесные элементы «mi».

При этом знак заявителя по международной регистрации №1342136 включает только лишь сочетание оригинально выполненных букв «mi» (графический элемент в виде некой графической фигуры со скошенными углами отсутствует).

Таким образом, знак по международной регистрации №1650491 и знак по международной регистрации №1342136 производят различное общее зрительное впечатление, в силу чего отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650491 в отношении всех испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его знака в заявленном объеме требований.

Дополнительно, коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 22.06.2023 указывал, что им ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака [1] на предмет получения письма-согласия в отношении товаров 18 класса МКТУ, однако, за все время рассмотрения возражения (вплоть до 02.11.2023) и до момента подготовки заключения коллегии (21.11.2023) заявителем так и не было представлено указанного письма-согласия.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2022.