

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.09.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Традиция», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1499534, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1499534 с конвенционным приоритетом от 30.04.2019 в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ на имя компании Conv Australia Holding Pty Ltd, Австралия (далее – правообладатель).

Оспариваемый международный знак представляет собой словесное обозначение «**ROXON**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1499534 в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 611754, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (30.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого международного 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**ROXON**». Правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 30.04.2019, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 611754 с более ранним приоритетом от 25.05.2016 представляет собой соответствующее комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавной и строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «**Rockson**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны над его начальной буквой и используемые для его шрифтовых единиц цветовые оттенки, играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением для указанного доминирующего слова.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**Rockson**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с оспариваемым знаком.

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества их слов «**ROXON**» и «**Rockson**», обусловленного совпадением у них всех звуков с учетом одинакового звучания у буквы «х» и сочетания букв «cks» в их транслитерации («роксон» – «роксон»).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что эти слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Данные сравниваемые слова отсутствуют в словарях, то есть не обладают какими-либо смысловыми значениями и, следовательно, являются фантазийными.

Вместе с тем, действительно имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому их исполнению, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в оспариваемой международной регистрации знака товары 07 класса МКТУ представляют собой различные виды машин и станков, которые однородны товарам 07 класса МКТУ, представляющим

собой также различные виды машин и станков, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они относятся одной и той же соответствующей определенной сфере производства (машино- и станкостроение) и к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров (машины, станки), имеют одинаковые условия их производства (могут выпускаться одними и теми же машиностроительными или станкостроительными заводами). Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности друг с другом этих сравниваемых товаров 07 класса МКТУ.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций знаков усматривается принципиальная возможность возникновения у российских потребителей представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 07 класса МКТУ оспариваемого знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1499534 недействительным в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.**