

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2019. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Балакиным А.А., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719758, при этом установлено следующее.

Заявка №2018719758 на регистрацию словесного товарного знака

EXPLOYD EX

« _____ » подана на имя заявителя 16.05.2018 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2019 было принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2018719758 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для

EXPLOYD EX

отказа в государственной регистрации товарного знака « » в соответствии с заключением по результатам экспертизы стало его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



« » по международной регистрации №710430 с приоритетом от 17.03.2009, которому ранее была предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя компании Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токуо, Япония, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и знак по международной регистрации №710430 не являются сходными до степени смешения;
- сравнение заявленного обозначения и противопоставленного знака по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые знаки имеют фантазийный характер;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации производят принципиально разное первое зрительное впечатление;
- противопоставленный знак по международной регистрации является комбинированным и в нем доминирует оригинальная графическая часть;
- в сравниваемых знаках отсутствует сходство до степени смешения по графическому критерию, поскольку словесные элементы отличаются длиной слов, первой и последней буквами;
- транслитерация заявленного обозначения буквами русского алфавита «эксплоид экс»;
- транслитерация словесного элемента товарного знака по международной регистрации №710430 «иксплод»;
- фонетически сравниваемые знаки имеют существенные отличия по количеству букв и слогов, близости звуков, ударению, расположению близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а также отличия по совпадающим слогам и их расположению;
- товары, указанные в перечне международной регистрации №710430, не однородны товарам, приведенным в перечне по заявке №2018719758, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и каналы реализации;
- товары, содержащиеся в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №710430, относятся к устройствам для записи, передачи и / или воспроизведения звука, изображений и / или данных;
- товары, содержащиеся в перечне заявленного обозначения, относятся к устройствам для хранения информации и зарядным устройствам

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018719758 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.05.2018) заявки № 2018719758 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его

охраноспособности включает 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 (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 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.


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.

выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические; карты памяти для видеоигровых устройств; SD - карты памяти; карты с магнитным кодом; моноподы [штативы ручные]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB».


Противопоставленный знак по международной регистрации №710430



является комбинированным «» и состоит из изобразительного элемента в виде окружности, посередине которой размещена стилизованная латинская буква «X» и словесный элемент «Xplod», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и белом цветовом сочетании в отношении 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства показал следующее.

EXPLOYD EX

Заявленное обозначение «», является словесным, произносится как [ЭКСПЛОИД ЭКС].

В противопоставленном комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «Xplod», который

имеет произношение [ЭКСПЛОД], а также стилизованная буква «Х», которая произносится как [ЭКС], поскольку именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются.

По фонетическому критерию сходства было установлено сходство сравниваемых знаков. Словесный элемент заявленного обозначения прочитывается как [ЭКС-ПЛО-ИД ЭКС], противопоставленный знак имеет произношение [ЭКС-ПЛОД ЭКС]. Фонетическое сходство знаков характеризуется тождественным звучанием начальной и конечной частей обозначений [ЭКС], сходным звучанием средней части обозначений [-ПЛО-ИД/-ПЛОД]. Звуковое сходство обусловлено тождеством состава согласных звуков и совпадением состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу, словесные элементы отличаются только наличием звука «И» по середине словесного элемента «Exployd» заявленного обозначения.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что оба словесных элемента являются фантазийными, не имеющими смыслового значения.

Использование букв одно алфавита (латинского) при написании словесных элементов в заявленном обозначении, и противопоставленном товарном знаке сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом фонетического и графического сходства их словесных элементов.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические;*

карты памяти для видеоигровых устройств; SD - карты памяти; карты с магнитным кодом; моноподы [штативы ручные]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB» однородны товарам 09 класса МКТУ «Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notamment appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes audio, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio, amplificateurs, appareils de radio, haut-parleurs; dispositifs de commande à distance; combinaisons, parties et accessoires des produits précités compris dans cette classe» (перевод: «устройства для записи, передачи и / или воспроизведения звука, изображений и / или данных, в частности аудиоплееров и / или рекордеров, аудиодисков и / или рекордеров, усилителей, звукозаписывающих устройств радио, колонки; устройства дистанционного управления; комбинации, части и принадлежности вышеупомянутых товаров, включенных в этот класс»), указанным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации, так как относятся к одному родовому понятию «устройства для записи и передачи данных (в том числе звуковых, изобразительных) и их комплектующие», имеют одно назначение (хранение, передача данных), один круг потребителей, одни и те же условия реализации (магазин цифровой техники и электроники).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 710430 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2019.**