

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кей Солюшнс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748258, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Самая Соль» по заявке №2023748258 с приоритетом от 05.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748258 в отношении всех заявленных услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Соль

- с товарным знаком « Кондитерская студия » по свидетельству №774248 с приоритетом от 28.04.2019 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком « РЕСТОРАННАЯ ПРЕМИЯ » по свидетельству №587178 с приоритетом от 22.05.2015 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, ввиду наличия очевидных фонетических, семантических и визуальных отличий;

- заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение «Самая Соль» является фантазийным (вымышленным словосочетанием) и используется в качестве слогана Заявителя, и означает суть, смысл, значимость, важность того, что в данный момент обсуждается и выясняется истина в процессе ведения своей обычной хозяйственной деятельности Заявителя, а именно оказание услуг по проведению тренингов и бизнес-игр для развития персонала. Фантазийность означает, что знак не указывает на конкретный вид товара или услуги, а требует от потребителя домысливания и вызывает в его сознании различные ассоциации. «СОЛЬ» употребляется в переносном смысле;

- заявленное обозначение «Самая Соль» планируется использовать в процессе обычной хозяйственной деятельности Заявителя, а именно для оказания услуг по проведению тренингов и бизнес-игр для развития

персонала, а противопоставленные: товарный знак «СОЛЬ КОНДИТЕРСКАЯ СТУДИЯ» используется их владельцем для продвижения услуг, связанных с кондитерской школой и кулинарией; товарный знак «СОЛЬ РЕСТОРАННАЯ ПРЕМИЯ» - для продвижения услуг, связанных с ресторанной деятельностью;

- кроме того, услуги 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными с противопоставленными услугами 35, 41 классов МКТУ, содержащихся в противопоставленных товарных знаках;

- назначение и круг потребителей сравниваемых обозначений также различается, что исключает их смешение на рынке.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023748258 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (05.06.2023) заявки №2023748258 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Самая Соль», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023748258 испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным

СОЛЬ

«Кондитерская студия», состоящим из: словесного элемента «Соль», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «Кондитерская студия», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, с указанием словесных элементов «Кондитерская студия» в качестве неохраняемых.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«РЕСТОРАННАЯ ПРЕМИЯ», состоящим из стилизованного квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «СОЛЬ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под квадратом расположены словесные элементы «РЕСТОРАННАЯ ПРЕМИЯ». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «РЕСТОРАННАЯ ПРЕМИЯ» в качестве неохраняемых.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Соль» (Соль – 1. Белое кристаллическое вещество с острым характерным вкусом, употребляемая как приправа к пище; 2. То, что придаёт особый интерес, остроту (речи, рассказу и т.п.); 3. То, что составляет особый смысл, сущность чего-либо; 4. О лучших представителях какой-либо общественной группы,

общества и т.п.; 5. мн.: со́ли, -ей. Хим. Химическое соединение, вещество, представляющее собой продукт полного или частичного замещения водорода кислоты металлом; 5. СОЛЬ, неизм.; ср. [итал. sol] Пятый звук музыкальной гаммы, начинающийся с "до"; нота, обозначающая этот звук, см. Энциклопедический словарь. 2009), при этом, словесный элемент «Самая» (определяющее местоимение. Употребляется при уточнении и соответствует по значению слову: именно (обычно в сочетании с местоимениями: тот, этот, см. <https://dic.academic.ru>), в силу своего семантического значения, является слабым элементом, поскольку определение «Самая» не изменяет смыслового значения слова «Соль» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «Соль».

Кроме того, коллегия отмечает, что отсутствуют сведения о том, что словосочетание «Самая Соль» является устойчивым и известно потребителям.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [2] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения

ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35, 41 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; услуги консультационные по управлению бизнесом» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» противопоставленного товарного знака [1 поскольку сравниваемые относятся к одному виду услуг (услугам в области рекламы, услугам в области бизнеса), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 41 класса МКТУ «исследования в области образования; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных

электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстов» заявленного обозначения являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 41 класса МКТУ «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые относятся к одному виду услуг (услугам в области обучения), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных выше, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в данной части, следует признать правомерным.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; консультации по управлению персоналом; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных» заявленного обозначения не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» противопоставленного товарного знака [2], поскольку не относятся к услугам в области рекламы и финансов, а представляют собой услуги по изучению общественного мнения (изучение различных групп людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их интересы и потребности), в том числе информационные услуги, то есть сравниваемые услуги относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение и круг потребителей, не соотносятся как род/вид.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2024, отменить решение Роспатента от 28.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023748258.