

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 16.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галс-Иславское», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723224 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Соловей**» по заявке №2023723224, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.04.2024 о государственной регистрации товарного

знака по заявке №2023723224 в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. В отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы словесного обозначения «СОЛОВЕЙ», заявленного в отношении, в том числе, услуг 35, 36 классов МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «SOLOVEI», зарегистрированным под №643751 с приоритетом от 14.07.2016г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЛОВЕЙХАИР», 121351, Москва, ул. Ярцевская, 11, корп. 1, помещение II, комната 9, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса;

- «SOLO WAY», зарегистрированным под №593474 с приоритетом от 30.10.2015г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «Антей-Сервис», 610046, г. Киров, Транспортный пр-д, 10, в отношении услуг 36,35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36,35 классов;

- «SOLOWAY», зарегистрированными под №№604157, 419550 с приоритетом от 29.05.2015г., 29.12.2009г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интернест-холдинг», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83, корп. 3, литер. А, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- существенная разница звучания, написания и особенно семантического значения с очевидностью показывают, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 593474, №604157, №419550 не являются сходными до степени смешения,

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №6437581, услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (35 класс - *офисная служба; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования*), не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, указанным в перечне заявки, данные услуги не являются однородными услугами рекламы и продвижения товаров, указанным в перечне заявки,

- противопоставленные знаки принадлежат разным правообладателям, находящимся в разных регионах, таким образом, потребитель никак не может воспринимать заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки как знаки, принадлежащие одному производителю,

- заявитель является правообладателем товарного знака «Соловьи» по свидетельству №1009279, зарегистрированному в отношении аналогичного перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023723224 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ, неоднородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «SOLOVEI» по свидетельству №643751.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2023) поступления заявки №2023723224 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «**Соловей**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Предоставление правовой охраны в рамках поданного возражения испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляет собой словесный знак [1] «SoLo Way» по свидетельству №593474, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также комбинированные товарные

знаки [2] «solovei» по свидетельству №643751, [3] «soloway» по свидетельству №604157, [4] «soloway» по свидетельству №419550, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «СОЛОВЕЙ» и «SoLo Way», «SOLOVEI», «SOLOWAY», «SOLOWAY».

В рассматриваемом случае 7 звуков «С О Л О В Е Й» заявленного обозначения совпадают со звуками «SoLo Way» (С О Л О В Е Й), «SOLOVEI» (С О Л О В Е Й), «SOLOWAY» (С О Л О В Е Й) противопоставленных товарных знаков [1-4].

Заявленное обозначение состоит из значимого слова русского языка, имеющего следующее смысловое значение: «СОЛОВЕЙ» - певчая птица из семейства дроздовых, с серым оперением, стройного сложения,

отличающаяся необыкновенно красивым пением,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1034758>.

Противопоставленный товарный знак [2], включающий словесный элемент «SOLOVEI», по сути представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СОЛОВЕЙ», что, не исключает, в таком случае, схожих смысловых ассоциаций (при восприятии словесных элементов «СОЛОВЕЙ» и «SOLOVEI»), связанных со значением - «певчая птица с необыкновенно красивым пением».

Перевод противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4], выполненных буквами латинского алфавита, не представляется возможным однозначно определить.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие семантического сходства сравниваемые обозначения созвучны в целом, ввиду присутствия в знаках фонетически сходных словесных элементов «СОЛОВЕЙ» и [1] «SoLo Way» (СОЛО ВЕЙ), [3, 4] «SOLOWAY» (СОЛОВЕЙ), что при произношении не исключает схожих смысловых ассоциаций, связанных со значением слова «соловей».

По мнению коллегии, восприятие противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] в данном смысловом контексте наиболее вероятно, тем самым возникающие определенные смысловые ассоциации, связанные с восприятием словесных элементов «СОЛОВЕЙ» и [1] «SoLo Way» (СОЛО ВЕЙ), [3, 4] «SOLOWAY» (СОЛОВЕЙ), не требуют каких-то дополнительных рассуждений, ассоциаций и домысливания.

Ввиду отсутствия графических элементов в заявленном обозначении, а также различного шрифтового исполнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] графический критерий сходства сравниваемых обозначений отсутствует.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана по заявке №2023723224 испрашивается в отношении широкого перечня услуг 35, 36 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4] предоставлена в отношении широкого перечня, в том числе, услуг 35, 36 классов МКТУ.

Испрашиваемые услуги 35, 36 классов МКТУ являются однородными с услугами 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], так как сравниваемые услуги принадлежат к одной родовой группе «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, исследование рынка, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги секретарей, услуги информационно-справочные, услуги в сфере бизнеса, услуги проката, услуги посреднические» и «операции с недвижимостью, операции финансовые, операции кредитные, страхование, услуги оценочные, услуги посреднические, информационно-консультативные в области финансов, недвижимости».

Таким образом, испрашиваемые услуги 35, 36 классов МКТУ либо полностью совпадают, то есть являются идентичными услугам 35, 36 классов

МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Заявителем в рамках поданного возражения однородность услуг 35, 36 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] не оспаривается.

В отношении противопоставленного товарного знака [2] заявитель отмечает, что услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана, не являются однородными услугам «рекламы и продвижения товаров», указанным в перечне заявленного обозначения.

В этой связи коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении такой категории услуг, как «услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги по оценке бизнеса», ввиду чего указанная категория, действительно, не может быть признана однородной частью заявленных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к категории услуг «рекламы и продвижения товаров».

Вместе с тем, данный факт не может повлиять на вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении указанной части услуг 35 класса МКТУ, поскольку в данной части установлена однородность с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4].

Таким образом, учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 4], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых услуг 35, 36 классов МКТУ соответствующим услугам 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1 - 4], их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1 - 4] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенного в возражении примера регистрации на имя заявителя товарного знака «**СОЛОВЬИ**» по свидетельству №1009279 в отношении, в том числе, услуг 35, 36 классов МКТУ, который, с точки зрения заявителя, может свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Указанный товарный знак «**СОЛОВЬИ**» имеет определенные фонетические и семантические отличия от заявленного обозначения «**СОЛОВЕЙ**», в этой связи не может быть воспринят как аналогичный знак заявителя при оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 4].

Таким образом, факт наличия иного товарного знака на имя заявителя (с учетом имеющихся фонетических и семантических отличий) не может повлиять на вывод о наличии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1 - 4] в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2024.