

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ХЕТЕХ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023714472, при этом установлено следующее.



Регистрация в качестве товарного знака обозначения «  » испрашивалась по заявке № 2023714472, поступившей 28.02.2023, в отношении товаров и услуг 07, 08, 35 классов МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.05.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07 и 08 классов МКТУ. Для услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных услуг 35 класса

МКТУ, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «**SOSNA**» по свидетельству № 746386 с приоритетом от 27.12.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Правовая группа «СОСНА», Москва, в отношении однородных услуг.

В возражении, поступившем 24.09.2024, а также дополнении к возражению заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

– заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различия в графическом исполнении, включая цвет, шрифтовое оформление и наличие дополнительных графических элементов;

– фонетическое восприятие сравниваемых обозначений отличается, так как заявленное обозначение произносится как [к'оча], а противопоставленный товарный знак имеет иное фонетическое восприятие;

– семантический анализ показывает, что заявленное обозначение не имеет фиксированного смыслового значения, тогда как противопоставленный товарный знак может восприниматься как транслитерация слова «сосна»;

– учитывая различия по всем критериям, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не могут быть признаны сходными до степени смешения;

– услуги, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, включают коммерческий аудит, консультации по бухгалтерскому учету и ведению бизнеса, следовательно, они существенно отличаются от услуг, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак (они связаны с рекламой и маркетингом);

– различие в назначении услуг подтверждается разными категориями потребителей, так как аудит и бухгалтерские консультации ориентированы на крупных предпринимателей, в то время как рекламные услуги востребованы в основном небольшими предприятиями и стартапами;

– однородность услуг не может быть определена исключительно на основании их отнесения к одному и тому же классу МКТУ, что подтверждается правоприменительной практикой;

– заявитель осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли, тогда как правообладатель противопоставленного товарного знака (ООО «Правовая группа «СОСНА») занимается юридической практикой;

– сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются, что минимизирует вероятность смешения обозначений в гражданском обороте;

– учитывая отсутствие сходства по графическому, фонетическому и семантическому критериям, а также неоднородность услуг, заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

– в случае признания обозначений сходными в целом, заявитель уточняет свою позицию в отношении однородности услуг 35 класса МКТУ и вероятности смешения обозначений;

– наиболее вероятной степенью однородности могут обладать услуги, связанные с демонстрацией товаров, рекламой и продвижением, однако большая часть услуг, заявленных в 35 классе МКТУ, не является однородной с перечнем противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит признать решение Роспатента недействительным в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ и зарегистрировать обозначение в целом или, в случае признания сходства обозначений, в отношении следующих услуг: *«предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг».*

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2023) поступления заявки № 2023714472 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

Согласно пункту 42 Правил 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

звук, 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 учётом 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.

Согласно пункту 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 « **SOSNA** » по заявке № 2023714472 является комбинированным, представлено в виде словесного элемента «СОСНА», выполненного в кириллице, над которым расположен графический элемент в виде прямой линии и стилизованного изображения треугольника, состоящего из треугольников, образованных комбинацией мелких элементов, напоминающих стилизованные изображения ручных инструментов. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке. При этом для всех заявленных товаров 07, 08 классов МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации.

Вместе с тем решением Роспатента от 21.05.2024 отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2023714472 для услуг *«демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная»* 35 класса МКТУ.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения для указанных услуг явился товарный знак « **SOSNA** » по свидетельству № 746386 с приоритетом от 27.12.2018, зарегистрированный на имя иного лица, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 746386

действует в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного товарного знака показал следующее.

В результате сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака очевидно, что они включают фонетически тождественный элемент «СОСНА» / «SOSNA», который читается [СО-СНА]. Довод заявителя о том, что слово «СОСНА» прочитывается как [КО-ЧА], противоречит описанию, приведенному заявителем при подаче заявке (в части описания словесного элемента как выполненного в кириллице).

Согласно сведениям словарей, «СОСНА» – вечнозеленое хвойное дерево (реже стелющийся кустарник) с длинными иглами и округлыми шишками (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/228566>). В свою очередь, «SOSNA» является транслитерацией слова «СОСНА» буквами латиницы, а также имеет тождественное смысловое значение в польском языке (см. <https://translate.academic.ru/SOSNA/pl/ru/>).

Изобразительный элемент заявленного обозначения, вопреки доводам заявителя, не создает иной смысловой образ, ассоциируемый, в частности со словом «сосна», при этом выбор цветового решения и формы изобразительного элемента, напоминающей дерево, напротив, поддерживают смысловой образ, заданный словом «сосна» в вышеуказанном значении.

Заявитель полагает, что визуальный критерий определяет отсутствие сходства сравниваемых обозначений, однако противопоставленный товарный знак лишен графических особенностей, в связи с чем образ, который складывается при его восприятии, основан на восприятии слова «SOSNA» в вышеуказанном значении.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим и смысловым тождеством, при этом визуальный признак не играет определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на визуальные отличия.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, для которых отказано в регистрации заявленного обозначения, и услуг, содержащихся в перечне противопоставленного свидетельства № 746386, показал следующее.

Заявленные услуги *«демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная»* относятся к деятельности по продвижению товаров третьих лиц. По роду, виду, назначению, условиям оказания, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости эти услуги однородны таким услугам противопоставленного перечня, как *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; телемаркетинг; услуги по исследованию рынка»*.

Заявитель обращает внимание на заявленные услуги *«предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг»* и просит признать их неоднородными услугам противопоставленной регистрации при признании сходства обозначений.

Данные услуги являются услугами продвижения товаров, поскольку предназначены для обеспечения доступа покупателей к товарам третьих лиц по соответствующим договорам с последними. Противопоставленные услуги *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; телемаркетинг»* также демонстрируют товары третьих лиц, в том числе

посредством сервисов и сайтов в сети Интернет, то есть назначение, круг потребителей и способ оказания сопоставляемых услуг являются идентичными.

Таким образом, все услуги 35 класса МКТУ, затронутые отказом, а также услуги, испрашиваемые заявителем в сокращенном варианте, однородны услугам, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 746386.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, наряду с однородностью сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствуют о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в соответствующей части. При таких обстоятельствах нет оснований для изменения решения Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2024.**