

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 14.02.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Савельевой Натальей Львовной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700717 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2022700717, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ.

Роспатентом 11.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700717 в отношении заявленных товаров 18, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «творческая лаборатория», где:

- «творческая» - Творчество, -а, ср. Создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/239798>);

- «лаборатория» - Учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы. Внутренняя сторона творческой деятельности (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/95630>), являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладающими различительной способностью, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, а именно, указывают на свойство, назначение заявленных товаров и услуг, являются видовым наименованием организации.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «  » по свидетельству №765556 с приоритетом от 27.11.2019, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 18, 24, 25, 40 классов МКТУ [1];



- «  » по свидетельству №193178 с приоритетом от 19.05.1998, в отношении товаров 24 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 24 класса МКТУ [2].

В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 18, 24, 25, 40 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 14.02.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются комбинированными обозначениями, в состав которых входят не охраняемые элементы. Именно эти элементы кардинально меняют смысловую нагрузку и логическое ударение. Понятия и идеи, заложенные в обозначениях, противоположны;

- у заявленного обозначения полностью отсутствует смысловое и графическое сходство с товарным знаком по свидетельству №765556 и товарным знаком по свидетельству №193178;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков, не возражают против регистрации и использования обозначения по заявке №2022700717 в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего ими были предоставлены письма-согласия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700717 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 18, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.01.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих

только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 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 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение



«», состоящее из словесного элемента «Sonata», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «творческая лаборатория», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что словесные элементы «творческая лаборатория» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 18, 24, 25, 40 классов МКТУ и являются неохраняемыми, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2022700717 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак [1].

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

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, справа от которого расположены словесные элементы «Sonata Style»,

выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной композиции графических элементов, справа от которой по диагонали расположен словесный элемент «Соната», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1, 2] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «Sonata»/«Sonata»/«Соната». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (Sonata в переводе с английского языка означает Соната - (итальянское sonata, от sonare - звучать), камерно-инструментальное произведение; один из основных жанров инструментальной музыки. Классическая соната для одного или двух инструментов (фортепьяно; скрипки и фортепьяно; и др.), представляющая собой 3-частный цикл (смотри Циклические формы, Сонатная форма), сложилась у композиторов венской классической школы - Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена. Образцы различных видов - у Д. Скарлатти (1-частная соната), Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа (программная соната), И. Брамса, А.Н. Скрябина, Н.К. Метнера, П. Хиндемита, С.С. Прокофьева, см. Современная энциклопедия. 2000; <https://dic.academic.ru>; <https://www.translate.ru>).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Sonata»/«Sonata»/«Соната».

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

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении присутствуют словесные элементы «творческая лаборатория», а в противопоставленном товарном знаке [1] присутствует словесный элемент «Style», за счет чего можно сделать вывод о том, что обозначения не могут ассоциироваться друг с другом и используются в разных областях хозяйственной деятельности, не может быть принят во внимание в виду следующего.

Наличие в противопоставленном товарном знаке [1] обозначении словесного элемента «Style» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «Sonata Style» воспринимается как два отдельных словесных элемента и для установления грамматической связи между данными элементами требуются рассуждения и домысливания.

Кроме того, словесный элемент «Style» является неохраняемым элементом, так же, как и словесные элементы «творческая лаборатория» в заявленном обозначении.

В связи с чем, как было указано выше, основными индивидуализирующими элементами обозначений являются словесные элементы «Sonata»/«Sonata».

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 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.

Вместе с тем, анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 18, 24, 25, 40 классов МКТУ показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ «портпледы/сумки для одежды дорожные, одежда для животных» заявленного обозначения являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда, а именно одежда женская, блузки, брюки, жакеты, платья, юбки» противопоставленного товарного знака [1] поскольку сравниваемые товары соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (одежде и аксессуарам для одежды), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 40 класса МКТУ «стегание, вышивание, услуги портных, окрашивание и отделка текстиля» заявленного обозначения являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «стегание, вышивание, услуги портных, окрашивание и отделка текстиля» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары и услуги являются сопутствующими, тесно связаны друг с другом.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении товаров 18 и услуг 40 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, товары 18 класса МКТУ «сумки и аксессуары, изделия багажные и сумки для транспортировки, сумки с ручками для переноски, сумки хозяйственные, сумки женские, сумки пляжные, рюкзаки, портфели, саквояжи, кожгалантерея, кошельки/портмоне, визитницы, бумажники, папки деловые» заявленного обозначения не являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда, а именно одежда женская, блузки, брюки, жакеты, платья, юбки»

противопоставленного товарного знака [1], поскольку относится к разному виду товаров (сумки и провода/ приборы научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; магнитные носители информации), имеют разное назначение и условия реализации, то есть не соотносятся как род/вид.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных выше товаров 18 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 11.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022700717 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.10.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2024, отменить решение Роспатента от 11.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700717.