

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 поступившее 07.02.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 675148, поданное Чехловым А.Г., г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

SOVYA

Регистрация оспариваемого товарного знака « **SOVYA** » с приоритетом от 07.12.2017 по заявке № 2017751934 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.10.2018 за № 675148 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании «Шанхай Шанмэй Косметикс Ко.», Китайская Народная Республика (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 675148 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «SOVYA» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками «Софья» (свидетельство №631168), «Софья – здоровье от природы» (свидетельство №602043), «Софья – пятки в порядке» (свидетельство №544708);

- оспариваемый товарный знак является близкой к тождественности транслитерацией товарного знака «Софья» лица, подавшего возражение. На латиницу «Софья» транслитерируется как «Sofya». То есть, различие заключается в одной фонетически сходной букве (ф-v), которая в центральном положении перед гласной звучит идентично. Буквы в и ф являются парными буквами и отличаются только по звонкости произношения. Из этого следует, что сравниваемые обозначения практически идентичны по фонетическому критерию за счет совпадения букв, слогов, и их последовательности;

- сходство визуального критерия обусловлено идентичной визуальной длиной, черно-белым написанием словесных элементов сравниваемых знаков;

- семантический критерий идентичен за счет ассоциации оспариваемого товарного знака с распространенным женским именем;

- однородность (идентичность) сравниваемых товаров 03 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков очевидна, так как сравниваются товары, относящиеся к одному виду продукции;

- товарным знаком «Софья» обозначается широкая линейка товаров, указанный элемент является брендовым товарным знаком лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 675148 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «молочко туалетное; масла эфирные; средства косметические; пасты зубные; ладан; средства косметические для животных; ароматизаторы воздуха; маски косметические; шампуни».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. распечатка товарных знаков по свидетельствам № 631168, №675148;
2. распечатка с сайта ВОИС международной регистрации № 1337449;
3. распечатка из сети интернет о Победителе конкурса Народная марка в 2012 году и Лауреата этой премии в 2017 году;
4. письмо АО «ЭкспортФарм» о поставках продукции «Софья» за рубеж;
5. декларации соответствия продукции Софья от 2012-2019 гг.;
6. информация из сети Интернет о продукции «Софья» с отзывами потребителей от 2012 г.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседаниях коллегий, состоявшихся 01.04.2022 и 04.05.2022, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (07.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил 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. 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. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №631168, №602043, №544708, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака

« **SOVYA** »

» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ему были противопоставлены следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак «**Софья**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «С» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Софья – здоровье от природы**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «С» в слове «Софья» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Софья – пятки в порядке**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «С» в слове «Софья» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

Товары 03 класса МКТУ «молочко туалетное; средства косметические; маски косметические» оспариваемого знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ «косметические средства, в том числе кремы, маски, масла, гели; жиры для косметических целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; помады для косметических целей; лосьоны для косметических целей; наборы косметические; депилятории; препараты солнцезащитные; препараты для ванн косметические; средства для бровей, ресниц косметические; препараты для ванн косметические не для медицинских целей; препараты для похудения косметические; средства для загара косметические» знака (1), товарам 03 класса МКТУ «косметические средства, в том числе гели, кремы, маски, масла, муссы, лосьоны, скрабы для кожи, эмульсии, молочко; косметика для кожи, для личного пользования; жиры для косметических целей; пенки очищающие; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; помады для косметических целей препараты для ухода за ногтями; средства для укрепления ногтей; средства для бровей, ресниц косметические; препараты для ванн косметические; средства для загара

косметические» знака (2), товарам 03 класса МКТУ «косметические средства, в том числе для ухода за кожей, кремы косметические, гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические; жиры для косметических целей; лосьоны для косметических целей; наборы косметические; препараты для ухода за ногтями; препараты для ванн косметические» знака (3). Сравнимые виды товаров относятся к одной родовой группе – средства для ухода за лицом и телом, которые могут быть произведены на одном предприятии, реализовываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «масла эфирные; шампуни» оспариваемого знака и знаков (1, 2) совпадают.

Однородными признаются и товары 03 класса МКТУ «пасты зубные» оспариваемого знака с товарами 03 класса МКТУ «зубные порошки, пасты» знака (1), товарами 03 класса МКТУ «зубные порошки, пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях» знака (2), поскольку сравниваемые виды товаров относятся к средствам для ухода за зубами и полостью рта, которые могут исходить из единого источника происхождения, иметь совместные каналы реализации.

Кроме того, коллегия приходит к выводу об однородности товаров 03 класса МКТУ «масла эфирные; ладан; ароматизаторы воздуха» оспариваемого знака по отношению к товарам 03 класса МКТУ «эфирные масла» знаков (1, 2), поскольку данные товары относятся к средствам ароматизирующим, то есть имеют одинаковые назначения и цели применения, данные виды товаров могут быть произведены одним лицом с применением одинаковых технологий и сырья.

Товары 03 класса МКТУ «косметические средства, в том числе кремы, маски, масла, гели» противопоставленных товарных знаков (1-3) представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 03 класса МКТУ «средства косметические для животных». Соотнесение сравниваемых видов товаров как «род-вид» свидетельствует об однородности сравниваемых видов товаров.


Анализ оспариваемого знака на тождество и сходство с противопоставленными ему знаками (1-3) показал следующее.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный способен восприниматься как продолжение линейки знаков (1-3) лица, подавшего возражения, в силу их одинакового

восприятия в качестве известного женского имени. Коллегия не может согласиться с упомянутым мнением Чехлова А.Г. по следующим причинам.

Противопоставленные товарные знаки вызывают конкретные представления, связанные с известным российскому потребителю именем «Софья», а также словами «здоровье от природы» (2), «пятки в порядке» (3).

SOVYA

Вместе с тем, оспариваемый знак «» является фантазийным (см. www.slovari.yandex.ru, <https://woordhunt.ru/>, <https://www.collinsdictionary.com/>, <https://www.dictionary.com/> и т.д.). В рамках доказывания довода о восприятии товарного знака по свидетельству №675148 в качестве «распространенного женского имени» лицо, подавшее возражение, ссылается на ссылки в сети Интернет. Вместе с тем, часть ссылок содержат информацию на иностранном языке (www.names.org, www.geni.com, www.myheritage.com), в связи с чем у коллегии нет оснований полагать о знакомстве среднего российского потребителя с содержащейся в них информацией. На сайте www.sagumeg.ru присутствует информация об имени «Совья», однако, не указано на его иностранный вариант написания, отсутствует какое-либо упоминание об имени «SOVYA». На сайте www.marin.ru содержится упоминание собора Святой Софии в качестве наименования «Aghia Sovya». Вместе с тем, обращение к иным источникам информации в сети Интернет (<https://ru.glosbe.com/ru/en/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8>, <https://muze.gen.tr/muze-detay/ayasofya> (официальный сайт Собора Святой Софии) и т.д.) показало, что он обозначается как «The Hagia Sophia Grand Mosque». В связи с изложенным, по мнению коллегии, информация на сайте www.marin.ru является вольным переводом наименования Собора Святой Софии автором данного текста. Кроме того, наличие единственного сайта, в котором упоминается перевод обозначения «SOVYA» в качестве имени Софья, не позволяет прийти к однозначному выводу об известности данной информации среднему российскому потребителю. Коллегия усматривает, что наиболее вероятно восприятие оспариваемого товарного знака в качестве фантазийного слова. Довод об одинаковом смысловом восприятии сравниваемых знаков не доказан материалами возражения.

Графически сравниваемые знаки производят совершенно различное впечатление, обусловленное исполнением сравниваемых словесных элементов буквами различных

алфавитов, начертание букв не совпадает. Кроме того, оспариваемый знак выполнен заглавными буквами, тогда как в противопоставленных знаках заглавная только буква «С» в слове «Софья» - заглавная, остальные буквы – строчные. Следует отметить и различную визуальную длину оспариваемого и противопоставленных знаков (2-3). Таким образом, следует констатировать отсутствие визуального сходства сравниваемых знаков. Они создают совершенно несходное общее зрительное впечатление.

Относительно фонетического критерия сходства было установлено следующее.

Противопоставленные знаки прочитываются как «Софья», «Софья здоровье от природы», «Софья пятки в порядке».

В отличие от противопоставленных знаков (1-3) оспариваемый товарный знак

«  »,

являясь фантазийным, может иметь неоднозначное произношение. Так, оспариваемый знак может быть прочитан как «совиа», «совайя», «совя», «совья». Следует отметить, что сравниваемые словесные элементы могут характеризоваться совпадением отдельных гласных букв, а также начальной согласной «с / s». Вместе с тем, в состав оспариваемого словесного элемента включена согласная буква «v», находящаяся в центральной части данного словесного элемента и имеющая четкое произношение в качестве буквы «в», приносящей существенную разницу в звучании сравниваемых словесных элементов, вследствие чего они никак не могут быть спутаны по звучанию. Мнение лица, подавшего возражение, об идентичности произношения букв «v» и «ф», помещенных перед гласной, неубедительно, поскольку, напротив, данные буквы имеют отчетливое, выразительное произношение, позволяющее потребителям отличать сравниваемые слова на слух. Кроме того, произношение части гласных букв также может не совпадать в зависимости от вариантов прочтения оспариваемого знака «SOVYA». Более того, следует отметить значительно более протяженное произношение знаков (2-3), включающих три слова по сравнению с оспариваемым знаком, состоящим из одного слова.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные ему товарные знаки (1-3) не являются сходными в целом, они создают совершенно различные визуальные и семантические образы при их восприятии и признаются несходными несмотря на совпадение в звучании отдельных букв. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый знак способен восприниматься в качестве продолжения линейки знаков лица, подавшего возражения.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте.

В отношении материалов [3-6] об использовании противопоставленных знаков (1-3) лицом, подавшим возражение, следует отметить, что в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

При этом, с возражением не представлены материалы, подтверждающие фактическое смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, а также данные социологического опроса, свидетельствующего о смешении знаков в глазах потребителей. Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №675148.