

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 поступившее 01.12.2020 возражение, поданное ПАО «Трубная Металлургическая Компания», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721669, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение « **SOTA2U** » по заявке №2020721669 с приоритетом от 25.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

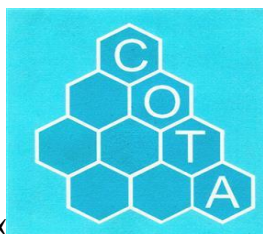
Роспатентом 09.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721669 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 41, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения

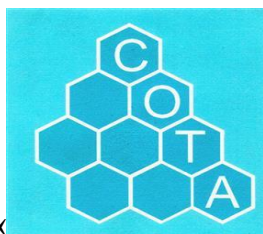
явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 598039 с приоритетом от 03.06.2015) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [1];



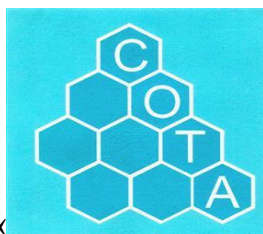
- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 273434 с приоритетом от 23.09.2002) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

CO-TA

SO-TA

- с товарным знаком « **SO-TA** » (по свидетельству № 473735 с приоритетом от 04.03.2010) в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ [3];

SOTA – социальная
платформа культуры
здоровья

- с заявкой «  » (по № 2019758451 с приоритетом от 10.12.2018) в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41, 42 классов МКТУ [4];

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.09.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.04.2020) поступления заявки №2020721669 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 положениями пункта 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.

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).

SOTA2U

Заявленное обозначение « **SOTA2U** » является комбинированным, состоящим из цифрового элемента «2», простой буквы латинского алфавита «U» и из словесного элемента «SOTA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-5].

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков

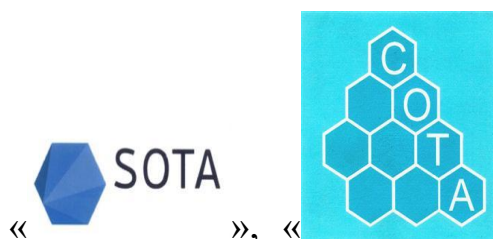
SOTA – социальная
платформа культуры
здоровья


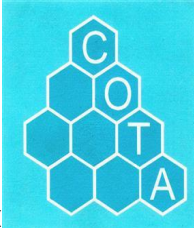
обслуживания Российской Федерации противопоставленные заявки « _____ »,»

SOTA – социальная
платформа культуры
здоровья

« _____ » по номерам №№2019758451 [4], 2019758445 [5] были отозваны 06.10.2020 и 07.10.2020 соответственно, вследствие чего анализ указанных противопоставлений в тексте настоящего решения не требуется.

Коллегия приняла во внимание то, что заявитель исключил товары и услуги 09, 42 классов МКТУ из перечня испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ и сообщает, что противопоставленные товарные знаки



«  », «  » по номерам регистрации №№ 598039 [1], 273434 [2], зарегистрированные, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, также не требуют анализа при установлении соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

CO-TA
SO-TA

Противопоставленный знак [3] « **SO-TA** » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского латинского алфавита в две строки с помощью дефисов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Наиболее значимыми индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] являются элементы «SOTA», «SO-TA»/«CO-TA», так как дополнительные элементы в виде буквы «U», цифры «2», знака препинания «-» не приносят дополнительной различительной способности и играют второстепенную роль в сравниваемых товарных знаках.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «SOTA»/«SO-TA»/«CO-TA».

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [3], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; издания периодические; издания печатные; книги; листовки; материалы для обучения [за исключением приборов]; учебники [пособия]» заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная; периодика; издания печатные» противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к одной родовой группе - «изделия печатные», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «авторучки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; папки на кольцах» заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная; периодика; издания печатные» противопоставленного товарного знака [3], поскольку товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к канцелярским товарам, а также к изделиям писчебумажным, в то время как товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №473735 относятся к изделиям печатным, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание в дошкольных учреждениях; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к воспитательно – образовательным услугам, а также к редакционно – издательским услугам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2020721669 должно быть изменено, так как при анализе на предмет однородности товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 16 класса МКТУ сходного противопоставленного товарного знака [3] была выявлены неоднородные товары «авторучки; блокноты; блокноты [канцелярские товары];

папки на кольцах», в отношении которых заявленное обозначение должно быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2020, изменить решение Роспатента от 09.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721669.