

**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 07.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Соната», Тульская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705464 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2022705464, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.07.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ и в отношении части заявленных товаров 24 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 24 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- товарным знаком «СОНАТА» по свидетельству №728485, с приоритетом от 17.03.1998 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];



- товарным знаком «» по свидетельству №193178, с приоритетом от 19.05.1998 в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ [2];



- заявленным обозначением «» по заявке №2022700717, с приоритетом от 11.01.2022 в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставленные услуги 35 класса МКТУ являются неоднородными заявленным услугам: «предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, фонетически, семантически и графически, поскольку между сравниваемыми обозначениями имеются отличия в шрифтах, композиционном построении и цветовом сочетании, а также в количестве словесных элементов;

- заявитель отмечает, что в решении экспертизы проигнорирована широко сложившаяся многовековая практика употребления в обиходе слов омонимов. Действительно даже омонимы, которые полностью идентичны, обладают достаточной для всех различительной способностью, не сходны в реальном употреблении до степени смешения и независимо регистрируются, в том числе, и в качестве товарных знаков;

- кроме того, для официальной регистрации и использования достаточны, в частности, крайне незначительные различия в названии фирм, например, зарегистрированы и используются на рынке, не вызывая ни у кого заблуждений

относительно сходства до степени смешения, фирменные наименования различных владельцев «КОРОНА» и «КОРОНА+». Таким образом, с точки зрения требований гражданского законодательства, и существующей рыночной практики утверждения эксперта в отношении декларации сходства до степени смешения заявленного и противопоставляемого обозначений являются очевидно неправомерными;

- заявитель, в отличие от мнения эксперта, не считает потребителя «примитивным интеллектуальным субъектом», для которого заявленное обозначение якобы сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками. Если даже существует какая-то подобная вероятность для какого-нибудь примитивного субъекта, то здесь и это нереально, так как люди с низким уровнем знаний и интеллекта не выступают в роли потребителя товаров и услуг заявителя;

- заявитель вкладывает большие средства в течение последних нескольких лет в массивную рекламу заявленного обозначения с использованием телевидения, радио, всевозможных выставок, а также в виде рекламных буклетов, проспектов, плакатов, этикеток и др.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022705464 в отношении всех заявленных товаров и услуг 24, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2022) поступления заявки №2022705464 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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, а именно 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).



Заявленное обозначение  является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения месяца, на котором расположился спящий ребенок. Слева от изобразительной части расположены словесные элементы «СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в желтом, белом, голубом, малиновом, сером, черном, розовом, бежевом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 24 и услуг 35 класса МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «СОНАТА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «  », состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной графической композиции и словесного элемента «Соната», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение [3] является словесным «», состоящим из словесных элементов: «Sonata», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что по противопоставленному обозначению [3] (товарный знак по заявке №2022700717) принято решение об отказе в регистрации 11.10.2023, в связи с чем данное противопоставление не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022705464 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в решении Роспатента также были указаны в качестве противопоставлений товарные знаки [1, 2].

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] основными, «сильным» элементами, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «СОНАТА»/«Соната». Данный факт обусловлен тем, что указанные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (инструментальное музыкальное произведение из трех или четырех различающихся своим содержанием частей, из которых одна или две написаны в форме сонатного аллегро, <https://dic.academic.ru>).

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

В соответствии с изложенным, фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «СОНАТА»/«Соната», противопоставленных товарных знаков [1, 2] в заявленное обозначение.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «СОНАТА».

Кроме того коллегия отмечает, что наличие в заявленном обозначении словесных элементов «СЛАДКИХ СНОВ» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ» воспринимается как «музыкальное произведение для сна».

В виду чего, словосочетание «СОНАТА СЛАДКИХ СНОВ» – вызывает прямые ассоциации с музыкальным произведением, то есть с сонатой.

Таким образом, определение «СЛАДКИХ СНОВ» не изменяет смыслового значения слова «СОНАТА» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «СОНАТА».

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

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.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

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.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; вкладыши для спальняных мешков; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; материалы для текстильных изделий; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки спальняные; мешки спальняные для новорожденных; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; покрывала постельные; полотенца для лица текстильные; полотенца кухонные; полотенца текстильные; полотенца чайные; полотно из пенькового волокна; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек» заявленного обозначения являются однородными с товарами 24 класса МКТУ «портьеры, постельное бельё, постельные покрывала» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к текстилю, белью и постельным принадлежностям, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров, услуги снабженческие, услуги рекламы), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг

потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2023.**