


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 09.10.2023 возражение, поданное ООО «СОЛО», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022739081, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022739081 с датой поступления от 15.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022739081 в отношении части товаров и услуг 24, 37 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 11, 16, 20, 27, 35 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров и услуг 24, 37 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**SOLO**» (по свидетельству №709287 с приоритетом от 23.11.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «*Solo*» (по свидетельству №693600 с приоритетом от 04.08.2017) в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «*Solo1920*» (по свидетельству №682646 с приоритетом от 30.01.2017) в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №415798 с приоритетом от 28.08.2009) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «**СОЛО**» (по свидетельству №253688 с приоритетом от 27.12.2001) в отношении товаров 01, 11, 20, 24, 27 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 11, 20, 24, 27 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком «**СОЛО**» (по свидетельству №460141 с приоритетом от 27.12.2001) в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**SOLO**» (по свидетельству №246840 с приоритетом от 23.03.2001) в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных

заявленным услугам 37 класса МКТУ [7];

SOLO

- с товарным знаком «**SOLO**» (по свидетельству №265208 с приоритетом от 13.11.1998) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [8];

- со знаком «SOLO» (по международной регистрации №1394454 с конвенционным приоритетом от 10.07.2017) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [9];

- со знаком «SOLO» (по международной регистрации №1131343 с конвенционным приоритетом от 22.05.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [10];

- со знаком «Solo» (по международной регистрации №1015383 с приоритетом от 15.07.2009) в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ [11];

- со знаком «SOLO» (по международной регистрации №387184 с приоритетом от 06.03.1972) в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ [12].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-12], поскольку имеются явные визуальные и семантические отличия;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-12] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входят оригинальные изобразительные элементы, занимающие его существенную часть, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках [1-12];

- буквы «О» заявленного обозначения выполнены оригинальным образом

(рисунок в виде орнамента), что намекает потребителю на то, что заявитель занимается строительством, дизайном, что различает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства;

- товары и услуги 01, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам и услугам 01, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-12], так как сравниваемые товары и услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.06.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров и услуг, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 08.06.2023.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 22.11.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, однако, на момент

рассмотрения возражения (12.02.2024) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (04.03.2024) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении новых оснований.

Заявителем 12.02.2024 было представлено заявление о сокращении перечня испрашиваемых товаров и услуг до следующих позиций:

01 - вещества клеящие для промышленных целей;

16 - картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; брошюры; блокноты; каталоги; фотографии (отпечатанные); продукция печатная; буклеты; коробки бумажные или картонные;

27 - обои; обои текстильные;

35 - маркетинг; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; маркетинг целевой.

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

С учетом даты (15.06.2022) поступления заявки №2022739081 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, а также из словесного элемента «SOLO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «SOLO», который выполняет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения (буквы «O» действительно выполнены в виде изобразительных элементов, однако, легко воспроизводятся в устной речи при восприятии потребителями).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 11, 16, 20, 27, 35 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 24, 37 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров и услуг, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 08.06.2023.


Коллегия учла корреспонденцию заявителя от 12.02.2024, в которой он испрашивал правовую охрану заявленного обозначения только в части товаров и услуг 01, 16, 27, 35 (перечислены по тексту заключения выше), а также учла то, что экспертизой уже были выданы части товаров и услуг 24, 37 классов МКТУ, следовательно, анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса надлежит проводить с противопоставленными товарными знаками [1-8, 10], правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 16, 24, 37, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «*Solo1920*» [3] является комбинированным, состоит из цифрового элемента «1920», и из словесного элемента «Solo», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Цифровой элемент «1920» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Так как цифровой элемент «1920» указанного противопоставления является неохраняемым, он не будет учитываться при анализе заявленного обозначения и данного противопоставления на предмет их сходства до степени смешения. Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [3] является словесный элемент «Solo», с которого начинается его прочтение и который в большей степени запоминается потребителями.

Противопоставленные товарные знаки «**SOLO**», «*Solo*», «**СОЛО**», «**СОЛО**», «**SOLO**», «**SOLO**» по свидетельствам №№709287 [1], 693600 [2], 253688 [5], 460141 [6], 246840 [7], 265208 [8], а также знак «SOLO» по международной регистрации №1131343 [10], представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 16, 24, 27, 35, 37 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, в состав которой вписан словесный элемент «solo», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [4] является элемент «solo», который выполнен крупным шрифтом в центральной части товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначения в целом.



Анализ заявленного обозначения «SOLO» на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 10] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SOLO»/«СОЛО» (слово «SOLO» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «СОЛО» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/solo>)), толкуется как «музыкальное произведение или его отрывок для одного инструмента или для одного голоса» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1034754>)), что приводит к фонетическому и семантическому тождеству обозначений в целом.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4, 7, 8, 10] следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [5, 6] выполнены буквами разных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку, как было установлено выше, сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SOLO»/«СОЛО».

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 01 класса МКТУ «вещества клеящие для промышленных целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; клеящие вещества для промышленных целей» противопоставленного товарного знака [5], так как сравниваемые товары относятся к химическим продуктам для промышленных целей, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; брошюры; блокноты; каталоги; фотографии (отпечатанные); продукция печатная; буклеты; коробки бумажные или картонные» заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ «альбомы; альманахи; атласы; афиши, плакаты; баннеры бумажные; банты бумажные; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; коробки бумажные или картонные; ленты бумажные; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; марки почтовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; обертки для бутылок картонные или бумажные; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки

почтовые; пакетики бумажные; папье-маше; песенники; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; хромофотографии; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» противопоставленных товарных знаков [2, 3], поскольку сравниваемые товары относятся к изделиям бумажным и картонным, а также к продукции полиграфической, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 27 класса МКТУ «обои; обои текстильные» заявленного обозначения являются однородными товарам 27 класса МКТУ «стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными» противопоставленного товарного знака [5], так как сравниваемые товары относятся к материалам обивочным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; маркетинг целевой» заявленного обозначения являются однородными товарам 35 класса МКТУ «интернет-магазины, продажа товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; реализация товаров; marketing studies (маркетинговые исследования); import-export agencies (агентства по импорту-экспорту); advertising (реклама); sales promotion for others (продвижение продаж для третьих лиц)» противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 8, 10], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что товары 24 класса МКТУ «тик [полотно матрацное]; ткани бельевые», в отношении которых заявленное обозначение было зарегистрировано решением Роспатента от 08.06.2023, являются однородными

товарам 24 класса МКТУ «покрывала; белье постельное бумажное; постельное белье; стеганые пуховые одеяла» противопоставленного товарного знака [5], так как сравниваемые товары относятся к белью и принадлежностям постельным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-8, 10] в отношении однородных товаров и услуг 01, 16, 27, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегией были выявлены товары 24 МКТУ «тик [полотно матрацное]; ткани бельевые», в отношении которых заявленному обозначению была ошибочно предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 08.06.2023, для которых заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано (обоснование данного вывода подробно описано по тексту заключения выше).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2023, изменить решение Роспатента от 08.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022739081.