

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.

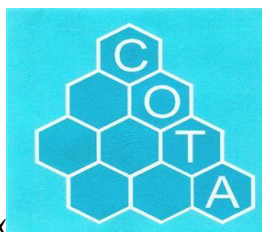
Роспатентом 09.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721669 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 41, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения

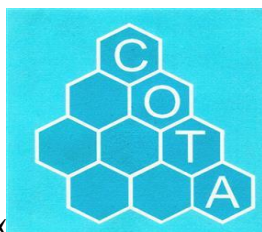
явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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];



- с товарным знаком «  » (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];

- с заявкой « » (по № 2019758445 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 [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020721669, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства

- заявленное обозначение прочитывается [СОТА ТУ Ю], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-5] имеют следующие звучания [СОТА], [СОТА СОТА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение при произношении становится предложением (сота для тебя), что доказывает то обстоятельство, что оно является новым семантическим единством, тогда как противопоставленные товарные знаки [1-5] не несут в себе такую смысловую нагрузку, что различает их по семантическому признаку сходства;

- заявитель скорректировал заявленный перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 МКТУ, полностью отказавшись от товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

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.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 05.02.2021 «удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2020, изменить решение Роспатента от 09.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721669».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 05.02.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2021 по делу № СИП–440/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 05.02.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ПАО «Трубная Металлургическая Компания» на решение Роспатента от 09.09.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721669.

Как следует из текста упомянутого акта «в Государственный реестр внесена запись от 06.10.2020 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №473735 в связи с истечением срока действия исключительного права на этот товарный знак».

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 «**SOTA2U**»,

SOTA – социальная
платформа культуры
здоровья

«**SOTA2U**» 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



«**SOTA**», «**COTA**» 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.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на этот товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 21.02.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 06.10.2021. В связи с этим, указанный товарный знак [3] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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.