

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 11.10.2021 возражение индивидуального предпринимателя Потапова С.Ю., Вологодская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719376 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2021719376 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 02.04.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АПЛАЙНСИТИ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ с товарным знаком



по свидетельству № 758659, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга количеством слогов, звуков и букв и составами звуков и букв в силу наличия в заявленном обозначении «АПЛАЙНСИТИ» также и иных звуко- и буквосочетаний («-СИТИ»), отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, в то время как соответствующий словесный элемент «UPLINE» в противопоставленном товарном знаке, действительно читаемый по правилам английского языка как «АПЛАЙН», российским средним потребителем может быть прочитан также и как «УПЛИНЕ», «АПЛИН» или «УПЛАЙН», а также смысловыми значениями этих слов, поскольку заявленное обозначение представляет собой единое фантазийное слово, а словесный элемент в противопоставленном товарном знаке – определенную лексическую единицу английского языка «UPLINE», означающую в переводе на русский язык «подъездной путь; пересылка на верхний уровень; пересылать; восходящая линия; вышестоящий», причем сравниваемые знаки имеют разные цветовые и шрифтовые исполнения, и в состав противопоставленного комбинированного товарного знака входят изобразительные элементы, отсутствующие в заявленном словесном обозначении.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (02.04.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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. 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «АПЛАЙНСИТИ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.04.2021 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 758659 с приоритетом от 23.09.2019 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «UPLINE», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и

запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном или графическим оформлением для указанного доминирующего слова. В силу данного обстоятельства основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке несет именно слово «**UPLINE**», которое и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением («**АПЛАЙН**») доминирующего в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «**UPLINE**» в заявленное обозначение «**АПЛАЙНСИТИ**», причем в особо акцентирующей на себе внимание его начальной и большей (6 звуков из 10) части, что обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков крайне близких составов звуков и совпадающих соответствующих звукосочетаний в их доминирующих при восприятии потребителями частях.

При этом следует отметить, что соответствующий словесный элемент «**UPLINE**» в противопоставленном товарном знаке, как верно было отмечено в возражении самим же заявителем, действительно является определенной лексической единицей английского языка и читается по правилам английского языка в ее транскрипции именно как «**АПЛАЙН**». Поскольку прочтение этого значимого слова в данной строго определенной транскрипции установлено словарями, то довод заявителя о возможности его прочтения в каких-либо альтернативных вариантах является, соответственно, некорректным при сопоставительном анализе сравниваемых знаков.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они в своих составах имеют одинаковое количество слов (1 слово), и эти сравниваемые слова выполнены исключительно заглавными буквами, причем словесный элемент в противопоставленном товарном знаке выполнен шрифтом в

оригинальном цветовом сочетании, но все же весьма близким к стандартному шрифту по характерным очертаниям соответствующих шрифтовых единиц, существенно не меняющим его визуального восприятия как соответствующего слова.

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составам звуков и букв, то есть по фонетической и визуальной длине у доминирующих слов, в силу наличия в заявленном обозначении «АПЛАЙНСИТИ» иных звуко- и буквосочетаний («-СИТИ»), отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, а также по наличию в составе противопоставленного комбинированного товарного знака изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Что касается довода возражения о несходстве сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку заявленное обозначение представляет собой единое фантазийное слово, а словесный элемент в противопоставленном товарном знаке – определенную лексическую единицу английского языка «UPLINE», означающую в переводе на русский язык «подъездной путь; пересылка на верхний уровень; пересылать; восходящая линия; вышестоящий», то следует отметить, что данный довод заявителя является некорректным, так как семантически не сходными друг с другом словами могут быть признаны только лишь слова, каждое из которых обязательно имеет строго определенные смысловые значения, которые и должны быть, собственно, разными, не совпадающими и не сходными между собой по смыслу. В настоящем же случае заявленное обозначение в целом является фантазийным, не имеющим какого-либо строго определенного смыслового значения, то есть оно, в принципе, не подлежит сравнению с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сходства обозначений.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой различные виды услуг в сферах продвижения, продаж и рекламы товаров, менеджмента, маркетинга, бухгалтерии, консалтинга, посреднических бизнес-услуг и офисных услуг, которые либо просто совпадают с некоторыми из услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды соответствующих родовых понятий услуг), либо все они относятся к одним и тем же соответствующим вышеперечисленным определенным общеродовым группам услуг, что обуславливает вывод об их однородности друг с другом. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Относительно приведенных заявителем в возражении прецедентов регистрации товарных знаков со словесными элементами «СИТИ» следует

отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом возможного наличия выраженных правообладателями противопоставленных товарных знаков согласий на регистрацию соответствующих сходных обозначений либо с учетом наличия или отсутствия однородности у соответствующих услуг, для индивидуализации которых предназначены соответствующие знаки, не имеющие отношения к рассматриваемому настоящему делу. К тому же, и гипотетически возможные допущенные ранее методологические ошибки при экспертизе тех или иных обозначений вовсе не могут обязывать к их повторению в отношении других обозначений.

Кроме того, наличие в составах других товарных знаков на имя разных правообладателей такого же элемента «СИТИ» может свидетельствовать, напротив, лишь о его «слабости» с точки зрения индивидуализирующей способности, что имеет уже непосредственное отношение к предмету рассматриваемого дела, опровергая соответствующие доводы заявителя.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2021.**