

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.**