

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 10.07.2020 возражение компании Adobe Inc., a Delaware corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701691 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019701691 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 27.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**SENSEI**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ мотивирован 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 и 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 512502 и

273190, охраняемыми на имя других лиц, соответственно, для услуг 35 и услуг 42 классов МКТУ и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2020.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 273190 (Обществом с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «Выгодин и партнеры», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019701691 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письменное согласие от 24.06.2020.

В возражении отмечается, что другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 512502, в свою очередь, не является сходным до степени смешения в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ с заявленным обозначением, так как они производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, причем входящий в противопоставленный товарный знак словесный элемент «суши-бар» указывает на вид совершенно иных услуг, чем услуги в сфере рекламы, для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом в возражении заявителем также приводится прецедент регистрации аналогичного товарного знака и указывается на осуществление им и правообладателями противопоставленных товарных знаков своей реальной хозяйственной деятельности в совершенно разных сферах экономики.

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

К возражению были приложены распечатки сведений из сети Интернет о хозяйственной деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [1].

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [2].

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

С учетом даты подачи заявки (21.01.2019) 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя

при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 буквами латинского алфавита словесное обозначение «**SENSEI**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 27.07.2018 испрашивается, согласно возражению, в частности, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 273190 с приоритетом от 05.11.2002 представляет собой словесное обозначение «**СЭНСЭЙ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем этого противопоставленного товарного знака (Обществом с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «Выгодин и партнеры», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019701691 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 24.06.2020 [2].

На основании письма-согласия [2], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия, а именно по составу букв, имеющих разные графические начертания, в связи с использованием для них разных (латинского – русского) алфавитов, а также с учетом сведений об осуществлении заявителем и правообладателем данного противопоставленного товарного знака своей реальной хозяйственной деятельности, согласно материалам [1], в разных сферах экономики, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 273190 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 512502, охраняемый на имя другого лица и имеющий более ранний приоритет от 30.05.2012, представляет комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «СЕНСЕЙ», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль только лишь в качестве фона и декоративного оформления для доминирующего слова, а другой словесный элемент «суши-бар» является неохраняемым элементом согласно данной регистрации товарного знака.

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «СЕНСЕЙ», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 512502 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически и семантически тождественных слов «SENSEI» и «СЕНСЕЙ», соответственно. Их фонетическое тождество обуславливается совпадением у них всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений, поскольку «SENSEI», в частности, в переводе с английского и немецкого языков означает слово японского происхождения «сэнсэй» или «сенсей» («личный учитель») (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что данные слова имеют одинаковое количество букв.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием иного словесного элемента, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и

семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. 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 (пункт 42 Правил).

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

Услуги 35 класса МКТУ «предоставление рекламных услуг предприятиям с большими объемами данных, необходимых для использования для интеллектуальных рекомендаций и информационного превосходства с помощью науки о данных, а именно искусственного интеллекта, технологий и алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения; рекламные услуги; консультационные услуги в области рекламы для предприятий с большими объемами данных, необходимых для использования для интеллектуальных рекомендаций и информационного превосходства с помощью науки о данных, а именно искусственного интеллекта, технологий и алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения; предоставление бизнес-консалтинговых услуг в области рекламы; предоставление плана обследования и исследование общественного мнения в области рекламных кампаний», приведенные в заявке, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 512502, с другой стороны, соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку соответствующие конкретные виды услуг в сфере рекламы в первом случае относятся, собственно, к общеродовым позициям услуг рекламы и услуг продвижения

товаров для третьих лиц во втором случае, либо все они относятся к одной и той же сфере экономики и к одной и той же родовой группе услуг (услуги в сфере рекламы), что обуславливает вывод об однородности данных услуг.

Что касается довода возражения о том, что входящий в противопоставленный товарный знак словесный элемент «суши-бар» указывает на вид совершенно иных услуг, чем услуги в сфере рекламы, то следует отметить, что приведенные в данной регистрации товарного знака соответствующие конкретные услуги 35 класса МКТУ, согласно своим строго определенным формулировкам, представляют собой именно рекламные услуги, а не услуги в сфере общественного питания.

Относительно довода возражения об осуществлении заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака своей реальной хозяйственной деятельности в совершенно разных сферах экономики, согласно материалам [1], необходимо отметить, что данное обстоятельство само по себе не имеет никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг и, как следствие, никак не опровергает вышеизложенный вывод об однородности между собой данных конкретных услуг 35 класса МКТУ.

При этом заявителем вовсе не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявленного обозначения, собственно, широкой известности среди потребителей, обусловленной каким-либо определенным высоким ее уровнем, установленным, например, по результатам проведенного социологического опроса и т.п.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг коллегией 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 по свидетельству № 512502 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35 класса МКТУ.

Относительно отмеченного в возражении прецедента регистрации аналогичного товарного знака 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.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2020, изменить решение Роспатента от 25.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019701691.