

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СЛАДКИЙ СОН», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023792111, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «CONSUL» по заявке №2023792111 с приоритетом от 28.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.04.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20, 24, 25 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку оно сходно до степени смешения со знаками «КОНСУЛ» по свидетельству №247591 с приоритетом от 31.08.2001 и «CONSUL» по свидетельству №296674 с приоритетом от 29.10.2001, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной

ответственностью «КОНСУЛ Рус», город Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 29.04.2025. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки с обозначением заявителя за счет наличия дополнительных оригинальных изобразительных элементов производят качественно различное впечатление на рядового потребителя;
- в заявлении обозначении изобразительный элемент является доминирующим, в то время как в противопоставленных товарных знаках не используются дополнительные изобразительные элементы;
- в заявлении обозначении словесные элементы выполнены шрифтом бордового цвета, в то время как противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом черного цвета, а также товарный знак по свидетельству № 247591 выполнен в кириллице, в отличие от заявленного обозначения, которое выполнено на латинице;
- сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителя;
- сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства в отношении однородных товаров;
- в подтверждение доводов заявитель приводит судебную практику;
- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам

№261976/1 «» и №447278 «».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023792111 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и товаров 20, 24, 25 классов МКТУ, указанных в решение Роспатента от 29.04.2025.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2023) заявки №2023792111 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

 обозначение «**CONSUL**», состоящее из словесного элемента «CONSUL», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего собой окружность. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023792111 испрашивается в бордовом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 20, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**CONSUL**» [1] по свидетельству №296674 включает словесный элемент «CONSUL», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**КОНСУЛ**» [2] по свидетельству №247591 включает словесный элемент «КОНСУЛ», выполненный буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**CONSUL**» [1] полностью совпадает со словесным элементом «CONSUL» заявленного обозначения, что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений.

В результате сравнительного анализа по фонетическому критерию сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными между собой. Фонетическое тождество единственных словесных элементов «CONSUL» / «КОНСУЛ» сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Вместе с тем коллегия считает необходимым отметить, что в комбинированных обозначениях именно словесные элементы акцентируют на себе основное внимание потребителя в силу своего пространственного и смыслового доминирования. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются, нежели изобразительные.

Что касается смыслового критерия, то анализ словарно-справочной литературы

показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит семантически тождественный словесный элемент «CONSUL» (CONSUL - в переводе с англ. консул; советник, <https://www.multitran.com/>), который является доминирующим элементом в обозначениях.

Что касается визуальных различий сравниваемых словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], то при установленном фонетическом и семантическом тождестве входящих в сравниваемые знаки словесных элементов, некоторые визуальные различия не играют существенной роли для вывода о сходстве знаков 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 247591, 296674.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиа средствах с целью продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц» являются однородными услугами 42 класса МКТУ «реализация товаров, в том числе услуги магазинов, услуги оптовой и розничной торговли» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как соотносятся с ними как вид-род, имеют одинаковое назначение (доведение товара до потребителя), одинаковые условия оказания и круг потребителей. Следует отметить, что сравниваемые услуги в высокой степени однородны друг другу.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также однородность сопоставляемых услуг, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения

сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о регистрации на имя заявителя сходных обозначений в качестве товарных знаков по свидетельствам №№447278, 261976/1 не может быть признан убедительным, поскольку решение по каждой заявке принимается в отдельности с учетом особенностей конкретного обозначения и материалов дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2025.**