

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 04.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Соколовым Кириллом Михайловичем, г. Брянск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757173, при этом установила следующее.

SOKOLOV ARCHITECTS

Обозначение «» по заявке №2022757173, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ *«управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по продаже готовых архитектурных проектов»*, услуг 37 класса МКТУ *«консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-*

управляющий] за строительными работами; услуги строительные», услуг 41 класса МКТУ «обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги по обучению в области дизайна интерьера и архитектуры» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные».

Роспатентом 26.07.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент «SOKOLOV», являясь транслитерацией слова «Соколов», представляет собой широко известную в России фамилию (см. И.М. Ганжин «Словарь современных русских фамилий», <http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/russian-surname/fc/slovar-209-32.htm#zag-12078>), следовательно, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того установлено, что по сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит название одноименного предприятия, используемого архитектором Денисом Соколовым, в отношении услуг, однородных заявленным (см. <https://sokolov-architects.com/#contacts>). Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего однородные услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, установлено, что заявленное обозначение сходно до



**ARKADY
SOKOLOV**

степени смешения с товарным знаком «**ARKADY SOKOLOV**», по свидетельству №641815, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Женева», Санкт-Петербург, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам того же класса, а именно «дизайн художественный» и не может быть зарегистрировано в их отношении на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что словесный элемент «ARCHITECTS» (в переводе с англ. яз. ARCHITECTS – архитектурное бюро, архитекторы. См. <https://translate.google.ru/>), входящий в состав заявленного обозначения, является указанием на вид предприятия и характеристику/назначение заявленных услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

В возражении, поступившем 04.09.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по заявке № 2022757173 за более чем 10 лет работы в сфере архитектурного проектирования и дизайна интерьера, заслуженно завоевал репутацию надежного и качественного бренда. Имеется официальный сайт <https://ksokolov.ru>, а также верифицированная группа во Вконтакте;

- заявитель спроектировал большое количество домов и резиденций в элитных коттеджных поселках: Millennium Park, Madison Park, Александровский, Monteville, Серебряная подкова, Барвиха Hills, Пестово, Park Avenue, Жуковка-3, Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе, Резиденции Бенилюкс, Изумрудная долина. Квартиры и апартаменты в жилищных комплексах: Жуковка-1, Полянка-44, Мосфильмовский, Соловьи, Золотые ворота, Город на реке тушино-2018, Мегapolis парк, Сердце Столицы, Дуки,

квартал RedSide, Садовые кварталы, Башня ОКО в Москва-сити, Башня Федерация в Москва-сити и т.д. (см. <https://ksokolov.ru/sokolov-kirill>);

- проекты Кирилла Соколова, с использованием заявленного обозначения, публикуются в лучших тематических и имиджевых журналах, например – «MODERN DESIGN», «ДОМ&ИНТЕРЬЕР», «AD (Architectural digest)» и др. (см. <https://ksokolov.ru/pressa>),

- заявитель считает, что что противопоставление по пункту 3 статьи 1483 Кодекса необъективно и должно быть снято с учетом известности обозначения;

- «SOKOLOV ARCHITECTS» представляет собой оригинальное словосочетание, которое читается и воспринимается потребителем именно как единая фонетическая и смысловая конструкция и деление её на какие-либо элементы является неверным;

- не существует однозначного определения заявленного обозначения «SOKOLOV ARCHITECTS», а также, ни в словарях, ни в сети интернет, не представлено информации о подобном виде товаров или услуг, ввиду чего, данное обозначений следует признать фантазийным;

- словесный элемент «ARCHITECTS» обладает семантической вариативностью, то есть имеет несколько значений и определений. Например, слово «ARCHITECTS» может означать, например – «творец, создатель», «вдохновитель», «автор» и другие (см. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=ARCHITECTS>);

- позиция экспертизы выглядит противоречивой с точки зрения единообразия подхода к процедуре экспертизы товарных знаков, так как существуют относительно свежие регистрации товарных знаков с элементом «ARCHITECTS» и элементами, являющимися транслитераций распространенных фамилий: «KERIMOV ARCHITECTS» по



свидетельству № 844185, «^{YUSUPOV} ARCHITECTS»»; « Alexandra Fedorova architects » по свидетельству №710145 и другие. Примеры регистраций зарегистрированы для услуг, однородных заявленным, с предоставлением правовой охраны всем словесным элементам;

- заявителем приводятся примеры регистраций, с указанием фамилий в



качестве охраноспособных элементов « ALEKSEEV JEWELRY » по свидетельству

№710277, « Sokolov » по свидетельству №1165012,



« Sokolov » по свидетельству №609725, « Sokolov » по

свидетельству №547373, «SOKOLOV» по свидетельству №547379;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак сходны до степени смешения, сопоставляемые обозначения существенно отличны друг от друга, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного графического решения;

- один факт вхождения отдельных букв в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками;

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение. словосочетание «SOKOLOV ARCHITECTS» является фантазийным, семантически нейтральным в отношении заявленных услуг. Противопоставленный товарный знак указывает на конкретную личность,

поскольку в нем используется имя собственно, а именно, имя и фамилия заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022757173 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2022757173

SOKOLOV ARCHITECTS

« _____ » выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по продаже готовых архитектурных проектов», услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; услуги строительные», услуг 41 класса МКТУ «обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги по обучению в области дизайна интерьера и архитектуры» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные».

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вопреки доводам заявителя, коллегия отмечает, что слова «SOKOLOV

ARCHITECTS» не является устойчивым словосочетанием (в отличие, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Обратного материалами возражения не доказано. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого входящего в него словесного элемента.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «ARCHITECTS» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «архитекторы». Архитектор – это зодчий, специалист по проектированию и сооружению зданий. (см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>, <https://translate.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940).

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по продаже готовых архитектурных проектов», услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; услуги строительные», услуг 41 класса МКТУ «обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги по обучению в области дизайна интерьера и архитектуры» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные», которые непосредственно являются и/или связаны с созданием зданий/сооружений и их интерьера, а также являются услугами в сфере обучения, тематикой которых может быть обучение искусству проектирования и строительства сооружений, для которых словесный элемент «ARCHITECTS», в силу своего семантического значения, носит описательный характер, указывает на специфику и сферу деятельности заявителя, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о вариативности перевода на русский язык слова «ARCHITECTS» не приводит к отсутствию вероятности восприятия данного слова в его значении, указанным выше.

Также следует отметить, что приведенные заявителем примеры регистраций со словесным элементом «architects» указывают на частоту использования данного обозначения в отношении идентичных услуг, что приводит к выводу о его слабой индивидуализирующей функции.

Также установлено, что словесный элемент «SOKOLOV» является транслитерацией слова «СОКОЛОВ» - широко известной в России фамилии (см. И.М. Ганжин «Словарь современных русских фамилий», <http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/russian-surname/fc/slovar-209-32.htm#zag-12078>).

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из/ включающих фамилию и имя, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе словарях имен и фамилий, справочниках, в частности именных телефонных справочниках, сети Интернет, данных переписи, если таковые имеются.

Согласно общедоступным словарно-справочным сведениям из сети Интернет (см. Интернет сайт <https://dic.academic.ru/>, Источник: «Словарь русских фамилий». («Ономастикон»)) Названия животных и птиц являются одним из главных источников прозвищ и фамилий, образованных от них. "Птичьи" фамилии занимают 9 позиций в первой сотне русских фамилий. Соколов - самая распространённая среди "птичьих" и на седьмой позиции в частотном списке всех русских фамилий. Одна из десяти самых частых русских фамилий. По подсчетам Б. Унбегауна, в Петербурге в 1910 г. она занимала седьмое место по частоте, а из всех фамилий, образованных от неканонических имен, уступала только Смирновым. Необычайно высокую частотность русских фамилий, имеющих в основе наименования птиц, отметил крупный зарубежный славист В.Р. Кипарский, доказывая в своих статьях, что это продиктовано культом птиц у русских.

Следует отметить, поскольку сведения о данной фамилии содержатся в словаре, то можно прийти к выводу о распространённости данной фамилии.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только именем/фамилией (пункт 1 статьи 19 Кодекса) и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., то может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространённой является заявленная на регистрацию фамилия (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-454/2019).

В данном случае, заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в словарях и иных источниках информации, кроме как имя и фамилия.

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее данное имя и фамилию, не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным, поскольку оно не способно самостоятельно индивидуализировать товары и услуги только лишь одного (единственного) того или иного конкретного лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии и имени, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары / лицами оказывающими услуги.

Представленные в материалы возражения сведения о деятельности заявителя не подтверждают интенсивного использования заявленного обозначения заявителем до даты приоритета заявки, не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного использования заявителем в своей коммерческой деятельности.

Таким образом, оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что в решении Роспатента приведена ссылка на Интернет сайт <https://sokolov-architects.com/#contacts> согласно сведениям которой фонетически и семантически тождественное обозначение в отношении услуг (архитектурное бюро) используется иным лицом - Денисом Соколовым.

Следует отметить, что вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно товара/услуги либо его изготовителя/лица оказывающего услуги может быть сделан только при наличии доказательств, подтверждающих наличие или вероятность возникновения у потребителей ассоциативных связей между таким обозначением и отличным от заявителя хозяйствующим субъектом (его товарами или услугами).

Из представленных экспертизой сведений не следует доказанность возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением, третьим лицом и его услугами.

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса

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



**ARKADY
SOKOLOV**

Противопоставленный товарный знак « **ARKADY SOKOLOV** », по свидетельству №641815 представляет собой комбинированное обозначение со стилизованным изображением солнца и словесными элементами «ARKADY SOKOLOV», выполненных на двух строках заглавными буквами латинского алфавита. правовая охрана действует, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элемент следует признать элемент «SOKOLOV», так как именно с него начинается прочтение знака в целом и именно он в первую очередь акцентирует свое внимание потребителя. Таким образом, элемент «SOKOLOV», визуальнo акцентирующий на себе особое внимание, несмотря на его статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением фонетически и семантически тождественного элемента «SOKOLOV» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Довод заявителя об отличном семантическом значении следует признать неубедительным, поскольку в обоих случаях ассоциативная связь у потребителей возникает с человеком под фамилией «SOKOLOV»/«СОКОЛОВ».

Выполнение элемента «SOKOLOV» буквами латинского алфавита сближает знаки графически.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак имеют высокую степень фонетического и семантического сходства элементов «SOKOLOV», ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые услуги *«дизайн интерьерный; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные»* следует признать однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ *«дизайн художественный»*, данные услуги соотносятся как род-вид услуг (услуги в сфере дизайна и

строительства), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей, маркированные сходными обозначениям могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 42 класса МКТУ, указанных выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023.