

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 11.11.2024 возражение индивидуального предпринимателя Согонова Дениса Владимировича, г. Ульяновск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023818856, при этом установила следующее.

SOGÚ

Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2023818856 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.12.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 01.10.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении части услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации телефонных справочников; пресс-службы; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по

напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

В отношении другой части услуг 35 и всех товаров 25 классов МКТУ обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «SOGU» по свидетельству №892218 [1] с приоритетом от 29.06.2022, зарегистрированным на имя WENZHOU SOGU TECHNOLOGY CO., LTD, НО.33, Бей Вей 1ст Роуд, Оухай Экономик Двпт.зоун, Веньчжоу, Чжэцзян, Китай, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса и взаимосвязанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- SOGU - российский бренд, созданный индивидуальным предпринимателем Согоновым Денисом Владимировичем, специализирующимся на производстве базового белья, созданного по концепции «вторая кожа». Продукция, маркируемая заявленным обозначением, представлена онлайн в официальном Интернет-магазине <http://www.sogu.shop>, а также на крупнейших российских маркетплейсах

WILDBERRIES и OZON. Товары, маркированные обозначением «SOGU», на сегодняшний день приобрели известность среди широкой сети своих потребителей;

- товар «белье нижнее» не является однородным с товарами «стельки; союзки для обуви», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- стельки и союзки для обуви в соответствии с таможенными кодами товаров, подлежащих таможенному декларированию относятся к коду 6406 90 500 0 «вкладные стельки и другие сменные детали». В данную товарную позицию входят детали обуви, включая заготовки верха (например, союзки, носки, задники, голенища, подкладки, стельки и ремешки обуви), включая куски кожи для раскроя заготовок верха, приближающиеся по форме к форме верха обуви; детали, придающие жесткость. Такие детали помещаются между подкладкой и задником или между подкладкой и носком для придания жесткости и укрепления этих деталей обуви; основные стельки, промежуточные стельки и подошвы, включая полустельки, а также стельки, приклеиваемые на внутреннюю поверхность подошвы; супинаторы или геленки и их детали (как правило, изготавливаемые из дерева, кожи, картона или пластмассы) для вставки и крепления к подошве и образования изогнутой поверхности обуви; различные типы каблучков, изготовленные из дерева, резины и т.п., включая клеящиеся, прибиваемые гвоздями и привинчиваемые на винтах каблучки; детали каблучков (например, набойки); шипы и т.д. для спортивной обуви; собранные детали (например, верх обуви независимо от того, прикреплен он или не прикреплен к основной стельке), не имеющие отличительных признаков обуви;

- стельки и союзки для обуви являются деталями для изготовления обуви. Такие детали могут быть использованы исключительно при изготовлении обуви на производственных объектах: заводах, фабриках, специализированных мастерских по ремонту обуви. Следовательно, потребителями таких товаров могут являться только специалисты - изготовители обуви. Продажа и покупка таких деталей может быть реализована исключительно в рамках специальных и целенаправленных торговых проектов. По мнению заявителя, отсутствует риск смешения производителя деталей

для обуви и нижнего белья. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак при отсутствии однородности товаров также не являются тождественными;

- в рассматриваемом случае потребителями товаров «стельки; союзки для обуви» являются производители обуви, специализированные обувные ателье. Такие товары могут иметь известность исключительно среди узких специалистов/потребителей, напрямую связанных с обувью и обувной промышленностью, и никак не связаны с производством и/или потреблением таких товаров, как «нижнее белье». Это две совершенно разные группы товаров, которые изготавливаются на различных производственных объектах, на различном оборудовании и из различных материалов. Такие товары имеют различное назначение и реализуются на совершенно различных торговых площадках. Продажа нижнего белья осуществляется в специализированных магазинах нижнего белья или в отделах нижнего белья, куда потребители приходят целенаправленно за конкретными товарами. Совершенно невозможно предположить, что какой-либо потребитель, намереваясь приобрести элемент нижнего белья, может перепутать его со стелькой или союзкой для обуви;

- заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют деятельность в разных сферах. Продукция заявителя активно представлена на российском рынке, в отличие от товаров правообладателя. При введении поискового запроса «SOGU» в системах Google и Яндекс в результатах поиска на первой странице отсутствуют ссылки на продукцию правообладателя. Все отображаемые ресурсы относятся к заявителю или к третьим лицам;

- стельки, союзки для обуви и нижнее белье не являются однородными товарами. Они не совпадают ни по одному из признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, что свидетельствует об отсутствии однородности указанных товаров. Услуги, заявленные на регистрацию, не однородны товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, следовательно, смешение

между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком отсутствует;

- принимая во внимание отсутствие однородности товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, и зарегистрирован товарный знак, наличие различий между сравниваемыми обозначениями, различные сферы деятельности заявителя и правообладателя, а также известность заявленного обозначения российским потребителям, можно утверждать, что риск смешения обозначений потребителями отсутствует.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 01.10.2024 в части отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 25 класса МКТУ «белье нижнее» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц» и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023818856 в отношении указанных товаров и услуг с учетом ранее принятого решения о регистрации в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Приложения:

2. Информация о бренде заявителя.
3. Снимки экрана с сайта правообладателя.
4. Результаты поисковых запросов «SOGU».
5. Определение понятия «союзка».
6. Доверенность на представителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.12.2023) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

SOGÚ

Заявленное обозначение «» представляет собой словесное обозначение, в котором первая буква выполнена стилизованной под цифру восемь, а последняя буква содержит диакритический знак акут, который подчеркивает ударение.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023818856 принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «**SOGU**» по свидетельству №892218 другого лица, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ (стельки, союзки для обуви), признанных однородными испрашиваемым товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

В результате проведенного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения с товарным знаком [1] установлено, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено их фонетическим сходством за счет совпадения всех входящих в них звуков при возможно разном ударении на первый или второй слог из-за наличия в заявленном обозначении надстрочного знака, подчеркивающего ударение, и графическим сходством, которое определяется за счет использования букв одного алфавита. Графические отличия обозначений обусловлены разным исполнением начальных букв «S» и букв «G», «U» в сравниваемых знаках, которые не оказывают существенного влияния на восприятие знаков потребителем.

Оценить их смысловое сходство не представляется возможным ввиду отсутствия их смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках.

Таким образом, с учетом фонетического сходства, близкого к тождеству, а также графического сходства коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ испрашиваемых товаров/услуг и товаров/услуг, для которых зарегистрирован товарный знак [1], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «белье нижнее» и товары 25 класса МКТУ «стельки, союзки для обуви», в отношении которых охраняется товарный знак [1], не являются однородными, так как они не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам товаров (нижнее белье и детали/части обуви), имеют разное назначение (белье предназначено для поддержки фигуры, защиты тела от воздействия внешней среды, сохранения тепла, отведения пота, стельки предназначены для поддержания стопы в обуви, уменьшают ударную нагрузку на

стопу и суставы при ходьбе или беге, используются для исправления дефектов стопы, для перераспределения давления и снижения болей, союзка - это наружная деталь обуви, покрывающая верхнюю поверхность стопы в области подъёма и определяющая внешний вид обуви, обеспечивает фиксацию стопы). Сравнимые товары выполнены из разного материала, у них совершенно разный круг потребителей, так как в одном случае – это взрослые и дети, которые носят нижнее белье, а в другом - изготовители обуви (как правило, заводы, фабрики), а также специализированные мастерские по ремонту обуви. Поскольку цели применения сравниваемых товаров разные, они не являются также взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они не являются однородными, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Так, государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц».

Противопоставленный знак охраняется только для товаров 25 класса МКТУ – стельки, союзки для обуви.

При проведении сравнительного анализа перечней товаров и услуг коллегия руководствовалась информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в пункте 4 которого, в частности, указано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации и продвижению конкретных товаров могут быть

признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. Иными словами, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу №СИП-1173/2021, от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 и др.

В данном случае испрашиваемые услуги по продвижению товаров не содержат указания на какие-либо конкретные товары, что не позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и продажей именно товаров 25 класса МКТУ, указанных в противопоставленной регистрации. Однородность соответствующих товаров и услуг была бы возможна в случае, если бы сопоставляемые услуги были уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Таким образом, указанные в заявке №2023818856 услуги 35 класса без уточнения перечня товаров могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретным товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ по заявке №2023818856 не однородны товарам противопоставленных знаков, так как сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности, различны по назначению и не являются взаимодополняемыми и, как правило, эта деятельность осуществляется разными хозяйствующими субъектами (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами — в одном случае, производственными компаниями — в другом), в силу чего не усматривается принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг, для индивидуализации которых

предназначены сравниваемые обозначения, одному производителю. Следовательно, смешение товаров/услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми обозначениями отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2024, изменить решение Роспатента от 01.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023818856.