


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий электромеханический завод», Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, д. Малая Щедруха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748749 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022748749, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарным знаком «FAM» (свидетельство №855659 с приоритетом от 19.07.2021), зарегистрированным на ФАМ ГмбХ, Зуденбургер Вунэ 47, 39112 Магдебург, Германия, в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ;

- товарными знаками, содержащими словесный элемент «FAM» (свидетельство №424568 с приоритетом от 09.12.2008, свидетельство №270200 с приоритетом от 05.12.2002), зарегистрированными на Фролова Михаила Витальевича, 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 41, корп. 1, кв. 307, в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения слово «MOTORS» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает и сам заявитель в графе 526 заявки).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент “FEM” является аббревиатурой от «ФЭМ» - “Фабрика ЭлектроМоторов”, с неохраняемым словесным элементом “MOTORS”, противопоставленные знаки включают словесный элемент «FAM», соответственно, количество букв и слогов различно в сравниваемых знаках, что свидетельствует об отсутствии совпадений по составу словесных элементов;

- смысловое значение неохраняемого словесного элемента напрямую указывает на специализацию заявителя как производителя товаров и услуг - машин, запасных частей к машинам и т.п., в противопоставленном товарном знаке неохраняемых элементов нет, в том числе тех, которые бы раскрывали смысловое значение товарного знака или специализацию правообладателя;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют существенного визуального сходства, общее зрительное впечатление от восприятия обозначения и противопоставленных товарных знаков различно также, как и содержание словесных и графических элементов, графическое написание букв, их расположение по отношению друг к другу, использованные цвета;

- перечень заявленного обозначения более узкий и специфичный, чем в противопоставленных товарных знаках, что свидетельствует об узкой специализации заявителя как производителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2022) поступления заявки №2022748749 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 «  » является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде широкой кривой линии, и словесные элементы «FEM», «MOTORS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.


Словесный элемент «MOTORS» (Motors – двигатели, Большой англо-русский и русско-английский словарь 2001,

https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/622588/motors) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид товара, ввиду чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что указано в графе (526) самим заявителем при подаче заявки.

Противопоставленные знаки представляют собой словесный знак [1] «**FAM**» по свидетельству №270200, а также комбинированные товарные знаки [2] « **FAM**» по свидетельству №424568, [3] «**FAM**» по свидетельству №855659, выполненные буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «FEM» занимает центральное положение в знаке, выделен шрифтом большего размера по сравнению с неохраняемым элементом «MOTORS» и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения.

Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «FEM» и «FAM» являются сходными, поскольку отличаются лишь одной буквой в середине слова «E» / «A», начальные «F» и конечные «M» буквы совпадают с противопоставленными знаками [1-3].

Словесный элемент «FAM» противопоставленных товарных знаков [1-3], выполненный буквами латинского алфавита, может быть воспринят потребителями как слово английского языка с возможным прочтением в закрытом слоге как «фэм», что усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков при их восприятии в вербальных средствах массовой информации.

Кроме того, наличие в противопоставленных товарных знаках [2-3] изобразительного элемента также не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически сходных слов «FEM» и «FAM».

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «FEM» и «FAM».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение состоит из двух лексических единиц: «FEM» и «MOTORS». Словесный элемент «MOTORS» в силу своего семантического значения и исключения из самостоятельной правовой охраны не придает слову «FEM» качественно иного смыслового восприятия, ввиду чего семантический критерий сходства знаков оценивается на основании сравнения словесных элементов «FEM» и «FAM».

Словесный элемент «FEM» имеет несколько значений:

FEM - field engineering maintenance - ТО войсковой инженерной техники, FEM, field evaluation model - модель войсковых оценочных испытаний, English-Russian dictionary of planing, cross planind and slotting machines. Общая редакция - Полюхин В.М.. 2015,

Fem. – сокращение от female, femimine – женщина, женский, Англо-русский словарь современных сокращений. М.: Русский язык. В.А. Луцкевич, А.А. Иванова, Н.М. Поташников, И.А. Самойлова. 2002,

FEM, finite element model - КЭМ, конечноэлементная модель, English-Russian dictionary of program "Mir-Shuttle", С.В.Курбатов. 2015,

https://mir_shuttle_en_ru.academic.ru/5387/FEM,

<https://translate.academic.ru/fem/en/ru/>).

Полесимичность словесного элемента «FEM» не позволяет определить его однозначное семантическое значение. Кроме того, как указывает сам заявитель, слово «FEM» является транслитерацией буквами латинского

алфавита аббревиатуры «ФЭМ», образованной от названия «Фабрика ЭлектроМоторов».

Словесный элемент «FAM» также имеет несколько значений:

FAM, field artillery missile - ракета ПА; тактическая НУР,
https://military_abbr_en_ru.academic.ru/27912/FAM,

fam. сокр. family - семья; семейный, fam. сокр. familiar известный, знакомый, Англо-русский словарь современных сокращений, М.: Русский язык. В.А.Луцкевич, А.А.Иванова, Н.М. Поташников, И.А.Самойлова. 2002,

FAM, familiarization - ознакомление, введение в курс дела, English Russian dictionary of program "Mir-Shuttle". С.В. Курбатов.. 2015,
<https://translate.academic.ru/fam/en/ru/>).

Анализ смыслового сходства сравниваемых словесных элементов позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства.

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как противопоставление по свидетельству [1] является словесным в отличие от заявленного комбинированного обозначения, а в противопоставленных товарных знаках [2-3] присутствуют отличные от заявленного изобразительные элементы. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках [1-3].

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ представляют собой: *«вентиляторы для двигателей; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; грохоты [машины или детали машин]; двигатели гидравлические; двигатели пневматические; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; комбайны угольные; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; машины горные; машины электромеханические для химической промышленности; насосы [машины]; подшипники роликовые; статоры [части машин]; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств».*

Противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы для широкого перечня товаров 07 класса. Анализ перечня товаров 07 класса противопоставленных товарных знаков [1-3] выявил наличие следующих позиций.

Перечень 07 класса противопоставленного свидетельства №270200 [1] включает, в том числе, такие позиции товаров как: *«вентиляторы для двигателей, гидравлические механизмы управления моторами и двигателями, грохоты, грохоты (детали машин), двигатели гидравлические, двигатели для летательных аппаратов, для самолетов, двигатели для транспортных средств на воздушной подушке, двигатели судовые, двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, комбайны угольные, конвейеры (машины), краны (детали машин или двигателей), краны подъемные, насосы (машины), насосы (части машин и ли двигателей), подшипники роликовые, статоры (части машин), электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств и т.д.»*.

Перечень 07 класса противопоставленного свидетельства №424568 [2] включает, в том числе, такие позиции товаров как: *«вентиляторы для двигателей, грохоты (машины или детали машин), двигатели, конвейеры (машины), конвейеры ленточные, краны подъемные, краны (детали машин или двигателей), машины горные, машины электромеханические для химической промышленности, насосы (машины), насосы (части машин и двигателей), подшипники антифрикционные (детали машин), подшипники шариковые, статоры (части машин), электродвигатели и т.д.»*.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков [1-2], так как сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе «Машины, части и детали машин, двигатели», имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и условия оказания. Сравнимые услуги в части являются тождественными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными.

Перечень 07 класса противопоставленного свидетельства №855659 [3] включает такие позиции как: *«машины; части и детали машин; устройства и собранные из них установки для транспортировки и обработки*

минеральных, металлических и органических первичных материалов и штучных изделий, а именно: стационарные, полуподвижные и подвижные ленточные конвейеры, механическое корабельное погрузочное/разгрузочное оборудование, механическое погрузочное/разгрузочное оборудование для вагонов, подъемники башенные, транспортно-отвальные мосты и краны, машины судопогрузочные и судоразгрузочные, разгрузочные, соединительные и портативные конвейеры и т. д.».

Испрашиваемые товары 07 класса являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся по родовому признаку «машины, части и детали машин, двигатели».

Таким образом, испрашиваемые товары 07 класса либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам противопоставленных товарных знаков [1-3], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (машины, двигатели).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-3], их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2023.