


**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 24.10.2019 возражение компании Varel International Ind., LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018723758 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018723758 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.06.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 42 классов МКТУ.


Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**FORCE4**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное 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 товаров 07 и услуг 42 классов МКТУ с товарными знаками  по свидетельству

№ 396241 и «**FORCE**» по свидетельству № 222187, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак «**FORCE**» по свидетельству № 222187 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ было передано заявителю, а противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 396241 не является сходным с заявленным обозначением, так как заявленное обозначение «**FORCE4**» является единым (неделимым) фантазийным обозначением, в котором цифра «4» произносится как слово, что обуславливает наличие отличий у сравниваемых знаков по количеству слов и составу звуков, а также они отличаются друг от друга по шрифтовому исполнению слов и внешней форме графических элементов, придающих иной уровень восприятия, в то время как сравнительный анализ по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду многозначности слова «**FORCE**».

В возражении также отмечено, что приведенные в заявке товары 07 класса МКТУ не являются однородными товарам 07 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 396241, так как они относятся к разным родовым группам товаров (части машин – ручные инструменты), ввиду чего отличаются друг от друга своим назначением, условиями сбыта и кругом потребителей, причем заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака действительно осуществляют свою реальную хозяйственную деятельность, не пересекаясь друг с другом, в совершенно разных сферах экономики.

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

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

С учетом даты подачи заявки (07.06.2018) 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 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 обозначение, состоящее из выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесного элемента «**FORCE**» и цифры «**4**», помещенной сразу же после этого слова, акцентирующего на себе внимание, поскольку оно занимает начальное

положение и бóльшую часть пространства и легче запоминается, чем указанная простая цифра, причем данное слово является определенной лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означающей «сила; усилие; воздействие; вмешательство; принуждать, заставлять; форсировать; вставлять с усилием, вдавливать; вгонять, загонять; усиливать; ускорять; увеличивать» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://dic.academic.ru/>), что и обуславливает, соответственно, его пространственное и логическое доминирование в заявленном обозначении, то есть именно это слово несет в нем основную индивидуализирующую нагрузку.


При этом абсолютно отсутствуют какие-либо основания полагать, что такое сочетание данного слова с цифрой «4» может придать ему какой-то иной, совершенно новый, уровень восприятия, например, образуя в целом какое-то весьма оригинальное композиционное решение либо существенно изменяя семантику самого этого слова. Соответствующее утверждение заявителя является исключительно декларативным и бездоказательным.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.06.2018 испрашивается в отношении товаров 07 и услуг 42 классов МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2019 под № РД0312433, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак «**FORCE**» по свидетельству № 222187 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, его правообладателем для этих услуг, согласно выданному приобретателю свидетельству № 730275, стал заявитель. Соответствующая запись была внесена 07.10.2019 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В силу вышеуказанного обстоятельства данный противопоставленный товарный знак уже не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

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

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 396241 с приоритетом от 26.06.2007 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**FORCE**», так как он занимает центральное положение и запоминается легче, чем простые графические элементы, играющие второстепенную роль, служа только лишь декоративным оформлением для этого доминирующего слова, несущего в знаке основную индивидуализирующую нагрузку. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 396241 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составах фонетически и семантически тождественных словесных элементов («**FORCE**» – «**FORCE**»), поскольку у данных слов совпадают все звуки и смысловые значения, уже перечисленные выше.

Что касается довода возражения о том, что сравнительный анализ по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду многозначности слова «**FORCE**», то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как эта лексическая единица английского языка имеет определенные смысловые значения. Она действительно является многозначной, но все вышеуказанные ее смысловые значения одинаково заложены в соответствующие фонетически и семантически тождественные между собой словесные элементы как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке.

Сходство данных знаков в целом усиливается еще и за счет использования в них заглавных букв одного и того же (латинского) алфавита, выполненных

стандартным или близким к стандартному шрифтами. Доминирующие слова («**FORCE**» – «**FORCE**») имеют полностью совпадающие составы букв.

При этом некоторые действительно имеющиеся отличия сравниваемых знаков (по шрифтовому исполнению слов и по наличию в заявленном обозначении цифры «4», а в противопоставленном товарном знаке – иных графических элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе сравниваемых знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство за счет совпадения у них доминирующих слов. 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.

При этом наличие у доминирующих в сравниваемых знаках слов фонетического и семантического тождества обуславливает весьма высокую степень сходства этих знаков в целом, ввиду чего вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых ими, значительно увеличивается, а диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены

потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, приведенные в заявке товары 07 класса МКТУ «высокопрочные, абразивные и термоустойчивые поликристаллические алмазные резцы для использования при бурении и разработке нефтяных и газовых скважин», с одной стороны, и товары 07 класса МКТУ «бурильные молотки», для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, являются взаимодополняемыми, поскольку резцы для бурения представляют собой рабочую ударно-контактную часть бурильных машин (бурильных молотков), и, как следствие, они имеют уже и одно и то же назначение (для бурения), и одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и те же торговых точках по продаже машинного оборудования и деталей для них), и один и тот же круг потребителей, использующих как сами бурильные молотки, так и сменяемые резцы для бурения, в силу чего данные сравниваемые товары 07 класса МКТУ подлежат признанию однородными друг с другом.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые товары относятся к разным родовым группам товаров (части машин – ручные инструменты), то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как соответствующие резцы для бурения, как части машин, предназначены для их использования, собственно, в бурильных машинах, к которым и относятся, в частности, товары 07 класса МКТУ «бурильные молотки», в то время как упомянутая в возражении иная родовая группа товаров, а именно ручные инструменты, находится в совершенно другом классе Международной классификации товаров и услуг – в 08 классе МКТУ.

Относительно довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою реальную хозяйственную деятельность, не пересекаясь друг с другом, в совершенно разных сферах экономики, необходимо отметить, что при сопоставительном анализе знаков оценивается вовсе не реальное их использование владельцами, а



однородность именно тех конкретных товаров, для индивидуализации которых данные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 396241 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 07 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке товаров 07 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, отменить решение Роспатента от 25.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018723758.**