

## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.12.2022 возражение индивидуального предпринимателя Солока Дмитрия Евгеньевича, Московская обл. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022718292, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения **ФАЙБЕРБРИДЖ** в качестве товарного знака по заявке №2022718292 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.03.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФАЙБЕРБРИДЖ» (является транслитерацией с английского языка «FibreBridge») является фонетически тождественным с обозначением FiberBridge, которое используется компанией «АТТО Technology, Inc.», находящейся по адресу 155

CrossPoint Parkway, Amherst, New York 14068, для маркировки товаров (услуг) однородных заявленным (см., например, [https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet\\_FibreBridge.pdf](https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet_FibreBridge.pdf), <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FibreBridge2370E.pdf>, <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FibreBridge2300RD.pdf>, <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FB1290ETS.pdf>, [https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet\\_FibreBridge6500.pdf](https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet_FibreBridge6500.pdf), <https://www.raidshop.ru/catalog/san/interfeysnye-mosty-fibrebridge/fcbr-6500-d00.html>, [https://www.nstor.ru/ru/catalog/StorageSystems/diskovye\\_massivy\\_fc\\_to\\_fc/atto/1156.html](https://www.nstor.ru/ru/catalog/StorageSystems/diskovye_massivy_fc_to_fc/atto/1156.html), и пр.). Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками по свидетельствам №№ 747706 и 760701 [1-2] в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

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

- для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услугу, необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится, исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Соответствующая оценка производится, исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент;

- какая-либо информация о степени информированности российских потребителей отсутствует. На основании информации из сети Интернет и информации с англоязычных сайтов, где нет информации даже на русском языке, дает возможность сделать вывод, что у рядового российского потребителя ассоциации со словом «Файбербридж» отсутствуют. Однако при вводе слова «Файбербридж» в поисковую строку «Яндекс» первые несколько ссылок относятся именно к обозначению, которое использует заявитель. Скриншоты приведены в Приложении к настоящему возражению;

- для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что этот изготовитель использует спорное обозначение в Российской Федерации и это обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015);

- информация о введении потребителя в заблуждение носит предположительный характер и обусловлена исключительно сведениями из сети Интернет, где большое количество веб-сайтов имеют неподтвержденную информацию;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как они не имеют сходства по фонетическому и семантическому признакам;

- анализ изобразительных элементов сравниваемых знаков показал, что количество линий, их исполнение и тот факт, что они выполнены достаточно плавно, не позволяет признать наличие визуального сходства обозначений;

- при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022718292 для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- скриншоты с вебсайтов, представленных экспертизой [3];
- скриншоты с вебсайта Яндекса, представленные заявителем [4].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2022) 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 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «ФАЙБЕРБРИДЖ» представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ФАЙБЕРБРИДЖ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент, образованный комбинацией параллельных линий.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав словесное обозначение «ФАЙБЕРБРИДЖ», как отмечено в заключении по результатам экспертизы, является сходным с обозначением «FiberBridge» (в силу их фонетического тождества), используемым компанией АТТО Technology, Inc. для маркировки товаров, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ, что подтверждается сведениями с различных сайтов сети Интернет, см., например, информацию с сайтов [https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet\\_FibreBridge.pdf](https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet_FibreBridge.pdf), <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FibreBridge2370E.pdf>, <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FibreBridge2300RD.pdf>, <https://www.atto.com/software/files/techpdfs/FB1290ETS.pdf>, [https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet\\_FibreBridge6500.pdf](https://www.atto.com/software/files/techpdfs/TechSheet_FibreBridge6500.pdf), <https://www.raidshop.ru/catalog/san/interfeysnye-mosty-fibrebridge/fcbr-6500-d00.html>, [https://www.nstor.ru/ru/catalog/StorageSystems/diskovye\\_massivny\\_fc\\_to\\_fc/atto/1156.html](https://www.nstor.ru/ru/catalog/StorageSystems/diskovye_massivny_fc_to_fc/atto/1156.html); <https://www.attotech.com/products/category.php?id=2&catid=4>; [http://www.attotech.com/software/files/techpdfs/TechSheet\\_FibreBridge6500.pdf](http://www.attotech.com/software/files/techpdfs/TechSheet_FibreBridge6500.pdf); <http://www.attotech.ru/fbridge7500.html>.

Указанная информация, размещенная в сети Интернет, является общедоступной для большей части потребителей, в связи с чем у потребителей товаров, знакомых с продукцией компании АТТО Technology, Inc., может

возникнуть ассоциативная связь заявленного обозначения именно с этой компанией, что способно вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ с товарными знаками [1-2].

Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения



Знакам предоставлена правовая охрана в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием

компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

Указанные услуги являются однородными услугам 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока

данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи), поскольку они совпадают по виду или относятся к одним родовым группам услуг (связь, телекоммуникации, теле-и радиовещание, обеспечение доступа в Интернет, информационные услуги, услуги проката телекоммуникационного оборудования), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения



с



товарными знаками

показал, что они могут

ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Указанные ассоциации обусловлены сходством их изобразительных элементов, образованных комбинацией горизонтальных и вертикальных линий, устремленных вверх, а также сходным композиционным построением обозначений, в которых словесные элементы расположены под изобразительными. При этом следует отметить, что изобразительные элементы занимают весьма существенную часть пространства в сравниваемых обозначениях, в связи с чем они могут акцентировать на себе внимание потребителя.

С учетом того, что словесные элементы «МОССВЯЗЬ» и «MOSTEL» являются слабыми элементами товарных знаков

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2022.**