

**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 09.04.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Аист», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701694 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019701694 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.01.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 10, 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение Forma Plus со словесными элементами «**Forma Plus**», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 25 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, в частности, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных

товаров 25 класса МКТУ со знаком  по международной регистрации № 978549, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что соответствующие товары 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными, так как они (одежда, головные уборы – обувь) имеют разные назначение и области применения и не являются взаимозаменяемыми, причем товары противопоставленной международной регистрации знака предназначены для узкого круга потребителей (для мотоциклистов) и, как правило, такие товары реализуются в специализированных магазинах, и не имеется сведений об известности противопоставленного знака на территории Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: «одежда, включая текстиль и трикотаж, включая одежду верхнюю, одежду для отдыха, бани, пляжа, спорта, плотно облегающая/эластичная одежда для спорта; белье нижнее; корсажи (женское белье); корсеты (белье нижнее); костюмы купальные; костюмы пляжные, уборы головные» (далее – сокращенный перечень товаров 25 класса МКТУ).

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

С учетом даты подачи заявки (21.01.2019) 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 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 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 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 комбинированное



обозначение **Forma Plus**, в котором основную индивидуализирующую нагрузку несет выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слово **«Forma»**, так как оно запоминается легче, чем изобразительный элемент, а другое слово **«Plus»** (в переводе с английского языка означает «плюс») занимает второе после него (периферийное) положение и не обладает различительной способностью. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.01.2019 испрашивается, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 978549 с конвенциональным приоритетом от 14.03.2008 представляет собой комбинированное обозначение **Forma**, в котором основную индивидуализирующую нагрузку несет выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита слово **«Forma»**, так как оно занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку словесных элементов **«Forma»**, фонетическое тождество которых обусловливается совпадением у них всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений (в переводе с итальянского и испанского языков означает «форма»).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг

с другом слова имеют одинаковые составы определенных букв латинского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием в заявлении обозначении еще и другого слова, по внешней форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

Поскольку в составе сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные словесные элементы, которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти сравниваемые знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары, приведенные в упомянутом выше сокращенном перечне товаров 25 класса МКТУ, представляют собой по существу всего лишь

различные виды одежды и головные уборы, которые подлежат признанию однородными товарам 25 класса МКТУ «обувь, туфли, ботинки, ботинки для мотоциклистов», для которых охраняется противопоставленный знак, так как все они имеют одинаковое назначение и одну и ту же область применения, поскольку предназначены для защиты от внешних воздействий окружающей среды различных частей (туловище, голова или ноги) одного и того же тела человека.

Они действительно не являются между собой взаимозаменяемыми, но, вместе с тем, могут рассматриваться как взаимодополняемые, поскольку в обществе, как правило, невозможно использование человеком только лишь одной обуви без одежды и, наоборот, использование одежды и головного убора не отменяет необходимости ношения обуви.

При этом одежда, головные уборы и обувь имеют одинаковые условия производства и сбыта, так как могут выпускаться одними и теми же производственными предприятиями и обычно реализуются в одних и тех же магазинах, чем обеспечивается удовлетворение потребностей потребителей в приобретении ими в одном и том же месте сразу различных товаров для облечения всего своего тела и их подбора с учетом взаимного их цветового, модельного и иного сочетания друг с другом с точки зрения эстетического восприятия.

К тому же, одним и тем же кругом потребителей могут приобретаться различные товары для облечения тела, предназначенные для самых разных жизненных ситуаций и условий (для деловых целей, отдыха, спорта, пребывания дома или сна и т.д.).

Что касается доводов возражения о том, что товары противопоставленной международной регистрации знака предназначены исключительно для узкого круга потребителей (для мотоциклистов), и не имеется сведений об известности противопоставленного знака на территории Российской Федерации, то следует отметить, что только лишь один из товаров, приведенных в противопоставленной регистрации знака, имеет в своей

формулировке специальное указание на его предназначение для мотоциклистов («ботинки для мотоциклистов»), в то время как другие товары в своих общих формулировках («обувь, туфли, ботинки») таких ограничений не имеют, а вопросы фактического использования знака правообладателем для соответствующих товаров и его известности на территории Российской Федерации не являются предметом рассмотрения настоящего возражения в рамках определенного его правового мотива, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в результате сопоставления, собственно, соответствующих определенных перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 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 соответствующих товаров 25 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2020.**