


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 07.12.2021 возражение, поданное ООО «НПО ФАРРО», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757280, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019757280 с приоритетом от 12.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 07.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757280. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №624764 с приоритетом от 06.05.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №659121 с приоритетом от 26.04.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2021, и в дополнении к нему от 18.01.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №659121 [2] являются сходными до степени смешения;

- заявитель корректирует перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по

розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; все вышеуказанные услуги предоставляются в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно; аппараты противопожарные, разбрызгиватели противопожарные, чехлы защитные противопожарные» и указывает, что указанные услуги не будут являться однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №659121 [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 22.02.2022 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты (12.11.2019) поступления заявки №2019757280 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 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 положениями пункта 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 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) 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, состоящим из геометрических фигур в виде окружностей, из изобразительного элемента в виде стилизованного пламени, и из словесного элемента «FARRO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; все вышеуказанные услуги предоставляются в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно; аппараты противопожарные, разбрызгиватели противопожарные, чехлы защитные противопожарные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].




Противопоставленный товарный знак [1] «» представляет комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «FAROS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №624764 [1] для предоставления правовой охраны




комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:


1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, данное противопоставление [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, анализ указанного противопоставления в тексте настоящего заключения не требуется.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » представляет комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде лупы, и из словесного элемента «ФАРО», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] включают в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] являются словесные элементы «FARRO»/«ФАРО», которые и несут основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «FARRO»/«ФАРО».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Ф А Р Р О], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет следующее произношение: [Ф А Р О]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Ф, Р] и совпадающих гласных звуков [А, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ФАРРО]. Таким образом, 4 букв из 5 имеют тождественное звучание, а разница в одну букву «Р» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее.

Словесный элемент «FARRO» заявленного обозначения является лексической единицей итальянского языка и переводится на русский язык как «полба» (<https://translate.academic.ru/farro/it/ru/>), а словесный элемент «ФАРО» противопоставленного товарного знака [2] относится к городу в центральной части канадской территории Юкон (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1408068>). Семантика сравниваемых обозначений различается, однако, следует принять во внимание, что данные слова имеют иностранное происхождение. Смысл указанных словесных элементов не является широко известным на территории Российской Федерации и в этой связи рядовым потребителем словесные элементы «FARRO» и «ФАРО», будут восприниматься как фантазийные, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о средней степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; все вышеуказанные услуги предоставляются в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно; аппараты противопожарные, разбрызгиватели противопожарные, чехлы защитные противопожарные» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат торговых автоматов; управление процессами обработки заказов товаров» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

В отношении того что заявитель конкретизировал заявленные услуги 35 класса МКТУ следующим положением «все вышеуказанные услуги предоставляются в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно; аппараты противопожарные, разбрызгиватели противопожарные, чехлы защитные противопожарные», коллегия указывает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №659121 [2] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ без какой-либо конкретизации, то есть правообладатель указанного товарного знака [2] может предоставлять услуги 35 класса МКТУ в любой области, в том числе и в отношении товаров 09 класса МКТУ, в силу чего коллегия не может принять во внимание подобное ограничение перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Отнесение сопоставляемых услуг к одной родовой группе (продвижение товаров), их одинаковое назначение (продажа и реализация товаров среди потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут оказываться при заказе товаров и их последующей доставке) предопределяет вывод о высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №659121, а также высокая степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2021.