

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Мальцевым А.А., Кировская обл., г. Киров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737985 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «ФРОМУС» по заявке №2022737985, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «FRAMAS», м.р. №1001520, приоритет от 30.03.2009, зарегистрированным на имя «framass Kunststofftechnik GmbH», Rodalber Strasse 180

66953 Pirmasens, в отношении товаров 25 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- товарным знаком «FROMISE», св-во №870307, приоритет от 17.08.2021, зарегистрированным на имя Манухиной В.В., 601280, Владимирская область, Суздальский р-н, д. Боголюбка, ул. Заречная, 39, в отношении товаров и услуг 25, 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 25 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737985 для товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на шнурках; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; туфли; туфли комнатные; эспадрильи»;

- ввиду ограничения заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ и отсутствия однородности с товарным знаком по свидетельству №870307 можно сделать вывод, что данное противопоставление не создает препятствий для регистрации обозначения по заявке №2022737985;

- фонетически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1001520 не сходны, поскольку отсутствует звуковое тождество обозначений, имеет место лишь тождество начальных и конечных частей «ФР-» и «-С», при этом средние части «-ОМУ-» и «-АМА-»/«-ЭМЭ-» принципиально отличаются между собой, фонетическое вхождение одного обозначения в другое не прослеживается;

- единственным критерием звукового сходства, в данном случае, является одинаковый состав согласных букв, что недостаточно для вывода об отказе в регистрации заявленного обозначения;

- сопоставляемые обозначения выполнены на разных языках и различным регистром букв, что отличает их по графическому признаку сходства;
- семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1001520 не является производителем обуви, а является поставщиком подошв для обувных компаний (<https://framass.com/en/productionframass/>), в связи с чем угроза смешения товарных знаков и введения потребителя в заблуждение исключена, ввиду существенной разницы в целевой аудитории заявителя и правообладателя упомянутого товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.06.2022) поступления заявки №2022737985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ФРОМУС» по заявке №2022737985 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1001520 представляет собой словесное обозначение «framase», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №870307 представляет



собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры, состоящей из наложенных друг на друга круга и формы, напоминающей символ сердца, и словесный элемент «FROMISE», выполненный буквами латинского алфавита, при этом пятая буква в данном слове выполнена в виде восклицательного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №870307 основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «FROMISE», на который в первую очередь обращает внимание потребитель, и который легче запоминается. Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке словесный элемент, несмотря на оригинальное исполнение, воспринимается как слово «FROMISE».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы обозначений характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Так, словесный элемент противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1001520 читается как [ФРАМАС]. Словесный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №870307 может быть прочитан как [ФРОМИС] или [ФРОМАЙС]. Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения «ФРОМУС» и противопоставленных товарных знаков «FROMISE» и «FROMISE» показал, что имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений [ФР-] и [FR-], [FR-], с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается за счет тождества звучания конечных частей обозначений, наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков, числом слогов в обозначениях, характером совпадающих частей обозначений.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «ФРОМУС» заявленного обозначения не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства сравниваемых обозначений, то этот признак относится, в данном случае к второстепенному признаку сходства, не оказывающему существенного влияния на восприятие знаков потребителями, поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено без каких-либо графических проработок.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, установленное на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов «ФРОМУС» и «FROMISE» и «FROMISE» сопоставляемых обозначений.

Следует учесть, 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).

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на шнурках; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; туфли; туфли комнатные; эспадрильи».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №870307 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ «нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; нагрудники тканевые; нагрудники пластиковые детские».

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обувной продукции, и товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству

№870307, относящихся к одежде для детей, показал, что они не являются однородными, поскольку отличаются видами товаров, имеют разное назначение, продаются в разных отделах магазинов, не являются взаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №870307 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление может быть снято в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ «обувь» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1001520 показал, что они являются однородными, так как подпадают под родовое понятие «обувь», следовательно, имеют одно назначение (предохранение тела от негативного влияния окружающей среды), одинаковые условия реализации (продаются в торговых центрах, магазинах обуви) и круг потребителей (затрагивают все слои населения).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1001520, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1001520, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2023.