


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВЕАСА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755446, при этом установила следующее.

Обозначение «FRANTVILL» по заявке №2022755446, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия

требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

Обозначение «FRANTVILL» по заявке №2022755446 подано на регистрацию 12.08.2022 на имя заявителя. Противопоставленное обозначение «  » по заявке №2022755586 подано на регистрацию 12.08.2022 на имя Индивидуального предпринимателя Ким Владимира Георгиевича, 675028, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Кантемирова, 18, кв. 40, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку заявки №2022755446 и №2022755586 имеют одну и ту же дату подачи, а сами обозначения сходны до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, усматривается противоречие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 02.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2023, отметив, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2022755586 имеют существенные отличия.

В частности, в словесном элементе заявленного обозначения «FRANTVILL» и словесном элементе «FRONT WILL» противопоставленного обозначения разные ударные гласные, различный порядок и состав слогов, что позволяет сделать вывод об их фонетическом несходстве.

Слово «FRONT» противопоставленного обозначения переводится с английского на русский язык как: 1) фасад; передняя сторона чего-либо; 2) воен. фронт; передовая позиция; 3) фронт, сплоченность (перед лицом врага); 4) лицо; 5) накладка из волос; 6) накрахмаленная манишка; 7) прикрытие; ширма; 8) набережная, а слово «WILL» переводится на русский язык как: 1) воля, сила воли; 2) воля, твердое намерение; желание; 3) энергия; энтузиазм; 4) завещание; 5) отношение (к чему-либо).


Таким образом, семантика сравниваемых обозначений различается, поскольку в целом обозначение «FRONT WILL» может быть интерпретировано как «сила

фронта», «воля фронта» и т.п., а заявленное обозначение представляет собой фантазийный словесный элемент.

Сравниваемые обозначения имеют графические различия за счет различного буквенного состава словесных элементов («А» и «О», «V» и «W»).

Таким образом, сравниваемые обозначения не способны вызывать ассоциации об их принадлежности одному правообладателю.

Кроме того, вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение не подтвержден документальными доказательствами (например, результатами соцопроса) на дату подачи заявки.

В отношении обозначения «  » по заявке №2022753669, поданной 05.08.2022, Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака на имя заявителя для аналогичного перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом решения Роспатента о регистрации обозначения со словесным элементом «FRANTVILL» в качестве товарного знака по заявке №2022753669 заявитель рассчитывал на аналогичный подход при экспертизе заявки №2022755446. Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022755446.

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

С учетом даты подачи (12.08.2022) заявки №2022755446 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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

звук, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 по заявке №2022755446 представляет собой словесное обозначение «FRANTVILL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение, заявленному обозначению было противопоставлено обозначение «  **FRONT**  **WILL**  » по заявке №2022755586, поданной в один день с заявленным обозначением (12.08.2022) для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение является комбинированным и включает словесные элементы «FRONT WILL», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Перед словом «FRONT» размещена оригинальная шестигранная геометрическая фигура желтого цвета. Между словами «FRONT» и «WILL» размещено стилизованное изображение бульдозера, а после словесного элемента «WILL» выполнено стилизованное изображение погрузчика.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал следующее.

В противопоставленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «FRONT WILL», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание потребителями обозначения.

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что словесный элемент «FRANTVILL» заявленного обозначения и словесный элемент «FRONT WILL» противопоставленного обозначения являются фонетически сходными, поскольку характеризуются наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием

совпадающих слогов и их расположением; близостью состава гласных и согласных звуков; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

По сути сравниваемые обозначения имеют сходные по звучанию начальные части (отличаются только одним звуком/буквой «А» и «О») и тождественные по звучанию конечные части (буквы «V» и «W» имеют одинаковое произношение).

Поиск смыслового значения словесного элемента «FRANTVILL» заявленного обозначения не позволил выявить лексическое значение, закрепленное в словарях.

Словесные элементы «FRONT» и «WILL» являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом (см. Англо-русский словарь Мюллера, [https:// translate.academic.ru/](https://translate.academic.ru/)):

FRONT – фасад, передняя сторона, передовые позиции, сплоченность;

WILL – воля, сила воли, твердое желание, энергия, энтузиазм.

Необходимо отметить, что в силу недостаточности владения английским языком высока вероятность восприятия противопоставленного обозначения российскими потребителями в качестве фантазийного элемента.

Указанные семантические различия могут быть не очевидными для российских потребителей в силу недостаточности владения английским языком.

В связи с фантазийным характером словесного элемента заявленного обозначения невозможно оценить обозначения по семантическому критерию сходства, что приводит в данном случае к превалирующей роли фонетического сходства словесных обозначений.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное и противопоставленное обозначения являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Правовая охрана противопоставленного обозначения по заявке №2022755586 испрашивается, в том числе, для следующих услуг 35 класса МКТУ:

макетирование рекламы; написание рекламных текстов; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов;



распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений. Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной и той же родовой группе услуг, а именно, представляют собой различные услуги, связанные с рекламой и реализацией товаров.

Сосуществование на рынке услуг, маркированных сходными обозначениями, способно привести к дезориентации потребителя относительно лиц, оказывающих услуги.

Поскольку в рассматриваемом случае заявленное обозначение способно дезориентировать потребителя с точки зрения лица, оказывающего испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, имеются основания для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении зарегистрированного на имя заявителя в качестве товарного знака обозначения «FRANTV||» по заявке №2022753669, необходимо отметить, что каждый товарный знак рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. В частности, заявка №2022753669 имеет иную дату подачи - 05.08.2022.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.**