

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.03.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФОРМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754749, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Forma**» по заявке №2021754749, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 17.01.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754749 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также части заявленных услуг 36 класса МКТУ *«управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; управление жилым фондом, включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний; деятельность управляющих компаний»*.

Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения

Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «FORMA BRANDS» по международной регистрации №1583697 с конвенционным приоритетом от 19.08.2020, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании FORMA BEAUTY BRANDS, LLC, 10303 Norris Ave Pascoima CA 91331, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем возражении высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к следующему:

- заявленное обозначение, исходя из семантики слова «forma», имеет значение «внешнее выражение содержания», что в концепции компании означает «внешнее выражение в виде жилых комплексов истории, атмосферы и настроения каждой локации», а в противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на слово «brands», слово «forma» само по себе не является словом английского языка, поэтому в сочетании со словом «brands» не несет какой-либо смысловой нагрузки, кроме значения «Бренды Формы», т.е. сравниваемые обозначения отличаются по смыслу, а, значит, не являются сходными до степени смешения в целом;

- приведенные в перечне 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака позиции «услуги холдинговой компании, а именно: предоставление инвестиционного капитала» и «операции с недвижимостью» не являются однородными;

- по информации, приведенной на официальном сайте правообладателя, он оказывает услугу «услуги холдинговой компании, а именно: предоставление инвестиционного капитала» исключительно косметическим брендам, о чем свидетельствует и его фирменное наименование – «FORMA BEAUTY BRANDS, LLC»;

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку в России была предоставлена недавно - 29.06.2021, при этом 12.01.2023 правообладателем было подано заявление о банкротстве в суд по делам о банкротстве округа Делавэр, что позволяет усомниться о дальнейшем использовании товарного знака;

- сравниваемые услуги не относятся к услугам повседневного спроса, и маловероятно, что косметическая компания, желающая получить инвестиционный капитал, спутает правообладателя и заявителя, по ошибке приобретет недвижимость у заявителя.

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, не являются сходными до степени смешения, предназначены для индивидуализации абсолютно разных услуг, которые оказываются весьма ограниченному кругу потребителей, которые способны отличить сравниваемые обозначения.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021754749 в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, в том числе «*операции с недвижимостью*».

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- (1) Скриншоты с сайта правообладателя противопоставленного знака;
- (2) Скриншоты с сайта заявителя;
- (3) Информация о банкротстве правообладателя противопоставленного знака;
- (4) Скриншоты с сайта Академик.ру.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.08.2021) поступления заявки №2021754749 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 обозначение «**Forma**» по заявке №2021754749 с приоритетом от 27.08.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации следующих услуг 35, 36 класса МКТУ:

35 класс МКТУ – *«реклама; агентства рекламные»;*

36 класс МКТУ – *«управление недвижимостью; операции с недвижимостью; услуги агентств недвижимости; управление жилым фондом, включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний; деятельность управляющих компаний».*

Решение Роспатента от 17.01.2023 оспаривается заявителем в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью*». Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2021754749 для указанных услуг основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного знака «FORMA BRANDS» по международной регистрации №1583697 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный знак «FORMA BRANDS» по международной регистрации №1583697 с конвенционным приоритетом от 19.08.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «BRANDS» указан в качестве неохраняемого элемента.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1583697 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «*holding company services performed for third parties, namely, provision of investment capital, financial reporting and financial advising; financial consulting and advising in the field of mergers and acquisitions and investments*» / «*услуги холдинговой компании, оказываемые третьим лицам, а именно: предоставление инвестиционного капитала, финансовая отчетность и финансовое консультирование; финансовый консалтинг и консультирование по вопросам слияний и поглощений и инвестиций*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой 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 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в

целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Анализ заявленного обозначения «**Forma**» показал, что оно включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент – латинское слово «forma¹», которое переводится на русский язык как «форма²» с рядом лексических значений:

- 1) внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета;
- 2) внешнее выражение какого-либо содержания;
- 3) установленный образец чего-либо;
- 4) приспособление для придания чему-либо определенных очертаний;
- 5) одинаковая по цвету и покрою одежда;
- б) совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения.

В свою очередь противопоставленный знак «FORMA BRANDS» по международной регистрации №1583697 включает в свой состав два словесных элемента - «FORMA» и «BRANDS», где «brands» - множественное число от английского слова «brand³», означающим «торговая марка».

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/Forma>.

² Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266>.

³ https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=brand.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся, по его мнению, отличиях между сравниваемыми обозначениями «FORMA» и «FORMA BRANDS», однако в это связи следует указать на следующие обстоятельства.

Словесные элементы в составе противопоставленного знака по международной регистрации №1583697 - «FORMA» и «BRANDS», не связаны друг с другом лексически и грамматически. При этом слово «BRANDS» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесные элементы «FORMA» являются единственными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1583697.

Следует констатировать, что в сравниваемых обозначениях индивидуализирующие словесные элементы «FORMA» характеризуются фонетическим и семантическим тождеством. Выполнение этих обозначений буквами одного алфавита сближает их также и визуально.

В силу изложенных обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1583697 являются сходными.

Однако на вероятность смешения сравниваемых обозначений в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые средства индивидуализации.

В данном случае регистрация заявленного обозначения предполагается для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью*⁴», что подразумевает под собой предпринимательскую деятельность, направленную на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости, т.е. его покупку, продажу, аренду, управление.

В свою очередь противопоставленный знак по международной регистрации №1583697 предназначен для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ в области

⁴ https://studopedia.ru/3_24592_operatsii-s-nedvizhimim-imushchestvom.html?ysclid=liaac8qkeg608681613.

финансовой деятельности⁵, а именно «услуги холдинговой компании, оказываемые третьим лицам, а именно: предоставление инвестиционного капитала, финансовая отчетность и финансовое консультирование; финансовый консалтинг и консультирование по вопросам слияний и поглощений и инвестиций».

Необходимо отметить, что финансовая деятельность - операции по привлечению средств от акционеров и кредиторов и выплатам им, т. е. операции, связанные с долгосрочными обязательствами и собственным капиталом компании.

инвестиционная деятельность⁶ - вложение средств, инвестирование; совокупная деятельность по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи вложений.

Исходя из вышеприведенных определений, операции с недвижимостью и финансовая деятельность, в частности инвестиции, относятся к разным родовым группам услуг, не совпадают по назначению и кругу потребителей, т.е. не однородны.

Неоднородность услуг 36 класса МКТУ сравниваемых обозначений обуславливает вывод об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1583697, следовательно, нет оснований для применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2023, изменить решение Роспатента от 17.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021754749.

⁵ Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. - М.: Дело. Л. И. Лопатников. 2003, https://economic_mathematics.academic.ru/4780/Финансовая_деятельность?ysclid=liaalslavv713023448.

⁶ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М., стр. 479, 1999, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17890.