

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2019, поданное ПЕЖО СИТРОЕН ОТОМОБИЛЬ С.А., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735751, при этом установлено следующее.



Обозначение «FREE2MOVE» по заявке № 2016735751, поданной 27.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 35, 36, 37, 38 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735751 в отношении заявленных товаров и услуг 12, 35, 36, 37, 39 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи

1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «**FREEMOVE**» по международной регистрации № 870813, принадлежащим FREEMOVE, Association with Full Legal Capacity, Нидерланды, зарегистрированным в отношении товаров 09 и услуг 37, 38 и 42 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет (конвенционный от 28.01.2004).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- сравниваемые обозначения имеют существенные различия с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- визуальное отличие сравниваемых обозначений обусловлено, прежде всего, тем фактом, что противопоставленный товарный знак является чисто словесным и представляет собой одно слово, выполненное стандартным шрифтом без применения каких-либо оригинальных визуальных эффектов, тогда как заявленное обозначение выполнено графически как комбинация элементов, расположенных в две строки, при этом в глаза бросается оригинальность шрифта, которым выполнены элементы, и за счет которой внимание акцентируется на букве «R» элемента «FREE» (у которой отсутствует верхняя вертикальная полочка), элементе «2» (который выделен цветом и за счет контрастности использованной цветовой гаммы) и букве «O» элемента «MOVE» (которая выполнена в виде двойной окружности с разрывами и также выделена цветом);

- элементы, составляющие заявленное обозначение, воспринимаются как отдельные самостоятельные элементы, так как они выделены графически и расположены на разных строках, тем не менее, они составляют завершенную композицию, отличающуюся оригинальным графическим исполнением в целом;

- заявленное обозначение будет произноситься полностью как «фри-ту-муv», тогда как противопоставленный товарный знак, воспринимаемый как одно слово,

будет произноситься «фри-мув», то есть сравниваемые обозначения имеют различный фонетический ряд, разное количество фонетических слогов, длину звучания и отличающиеся звукосочетания;

- противопоставленный товарный знак представляет собой изобретенное слово «FREEMOVE», которое отсутствует в каком-либо словаре и которое, соответственно, не имеет какого-либо конкретного семантического значения, известного потребителю, в свою очередь, заявленное обозначение включает значимые слова английского языка, объединенные элементом «2», который, как указывалось выше, может восприниматься как предлог «to» английского языка, таким образом, семантическое восприятие заявленного обозначения может соответствовать английскому выражению «free to move», которое можно перевести на русский язык как «свободен в движении», учитывая основные семантические значения составляющих слов;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении узкого перечня товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ, а именно в отношении товаров и услуг, связанных с услугами перемещения и транспортировкой, что прямо вытекает из формулировок заявленного перечня;

- перечень товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ противопоставленного товарного знака не включает товаров и услуг, относящихся к услугам перемещения и транспортировки, в связи с чем заявитель полагает, что заявленные товары и услуги 09 и 38 классов МКТУ не являются однородными товарами и услугами, перечисленным в перечне противопоставленной международной регистрации, так как имеют различное назначение;

- заявленное обозначение является одним из обозначений, входящих в серию товарных знаков компании заявителя, объединенных общими элементами «FREE 2 MOVE», в том числе уже получившими правовую охрану в России для идентичного перечня товаров и услуг, а именно: товарный знак «FREE 2 MOVE LEASE» по свидетельству № 642052; товарный знак «FREE 2 MOVE CAR SHARING» по свидетельству № 642053, товарный знак «FREE 2 MOVE SMART SERVICES» по свидетельству № 647269, товарный знак «FREE 2 MOVE FLEET SHARING» по

свидетельству № 650218, товарный знак «FREE 2 MOVE FLEET MANAGEMENT» по свидетельству № 648423;

- заявленное обозначение воспринимается как один из товарных знаков, входящих в указанную серию товарных знаков конкретного производителя, и не может вызвать смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 870813;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в России на имя заявителя для заявленных товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ (копия письма-согласия с переводом-аннотацией прилагаются).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735751 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 12, 35, 36, 37, 38, 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письменного согласия FREEMOVE, Association with Full Legal Capacity, Нидерланды, от 17.09.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016735751 в отношении товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ;

(2) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 642052, 642053, 647269, 650218, 648423.

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

(3) письмо-согласие FREEMOVE, Association with Full Legal Capacity, Нидерланды, от 08.02.2019 с переводом на русский язык;

(4) сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака;

(5) выписки из Торгового реестра Нидерландов от 04.06.2013, от 11.06.2019, с переводом на русский язык, подтверждающие изменения в адресе места нахождения правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2016) подачи заявки № 2016735751 правовая база для оценки охранный способности 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 заявлении 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 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016735751 заявлено



комбинированное обозначение «**FREE2MOVE**», включающее словесные элементы «FREE» и «MOVE», цифровой элемент «2», выполненные в две строки с использованием графических приемов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, голубой, розовый.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016735751 испрашивается в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735751, которым отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации № 870813.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 870813 (приоритет от 28.01.2004) представляет собой словесное обозначение «**FREEMOVE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании, прежде всего, фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «FREE», «MOVE» и «FREEMOVE», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Что касается наличия цифрового элемента «2», то он, действительно, может прочитываться, однако, его наличие не приводит к фонетическому отличию сравниваемых обозначений, поскольку в данном случае совпадает звучание начальных и конечных частей обозначений.

В отношении смыслового критерия коллегия отмечает, что слитное выполнение в противопоставленном товарном знаке значимых слов «FREE» и «MOVE», которые определяют смысловое значение заявленного обозначения, позволяет сделать вывод о возможности ассоциирования сравниваемых товарных знаков также в смысловом отношении.

Графический критерий в данном случае является второстепенным, ввиду превалирования фонетического признака. При этом выполнение словесных элементов в обоих случаях заглавными буквами латинского алфавита свидетельствует о наличии также признаков визуального сходства.

С точки зрения однородности, заявленные товары «*программное обеспечение (компьютерные программы); интерфейсы (программное обеспечение), все вышеперечисленные продукты в отношении услуг перемещения (транспортировки); программное обеспечение для дистанционной оплаты сборов, аренды парковки и всех услуг, относящихся к транспортировке, посредством мобильных, сотовых телефонов, цифровых планшетов и компьютеров*» 09 класса МКТУ, однородны следующим товарам 09 класса МКТУ противопоставленного перечня «*cash registers, calculating machines, data processing equipment (data processing) and computers; electrical and electronic communications and telecommunications apparatus and instruments; communications and telecommunications apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus and instruments all for processing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of data; computers; computer hardware and software;*

computer programmes» (кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных (обработка данных) и компьютеры; аппаратура и приборы для электрических и электронных коммуникаций и телекоммуникаций; аппаратура и приборы связи и телекоммуникации; электрические и электронные приборы и инструменты для обработки, регистрации, хранения, передачи, поиска или приема данных; компьютеры; компьютерное оборудование и программное обеспечение; компьютерные программы), поскольку относятся к общим родовым группам, имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ (*предоставление телекоммуникационных услуг для платформ, относящихся к услугам перемещения; предоставление пользовательского доступа к платформам услуг для перемещения и транспортировки посредством Интернета*) однородны по назначению и роду таким услугам противопоставленной регистрации, как «*communication services; telecommunications services; providing access to a global computer network; transmission and reception of data and information; transfer of data by telecommunication; satellite communication services; technical support services relating to telecommunications apparatus and instruments and telecommunication services*» (услуги связи; телекоммуникационные услуги; обеспечение доступа к глобальной компьютерной сети; передача и прием данных и информации; передача данных по телекоммуникациям; услуги спутниковой связи; услуги технической поддержки, относящиеся к телекоммуникационным приборам и приборам и телекоммуникационные услуги).

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 870813 в отношении однородных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, следовательно, противопоставление указанного знака является правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие (3) от правообладателя противопоставленной международной регистрации на регистрацию товарного знака по заявке № 2016735751 в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявитель – французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе (https://ru.wikipedia.org/wiki/Groupe_PSA). Правообладатель противопоставленного товарного знака, в свою очередь, применяет противопоставленный товарный знак для оказания услуг, связанных с организацией связи, услугами мобильных операторов (4).

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегия не усматривает оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735751, устраниены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2019, изменить решение Роспатента от 25.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016735751.