

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 07.09.2023, поданное АО ФГ, Московская обл., г.Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678060, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018701211 с приоритетом от 18.01.2018 зарегистрирован 26.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №678060 в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Курчаев Дмитрий Николаевич, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «ФеттеР»/«FetteR» по свидетельствам №№ 366388,

421742, 225245, 666388, зарегистрированных ранее в отношении товаров 13, 25, 28 классов;

- товарный знак по свидетельству №678060, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «Feter», является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками «FetteP», «FetteR» по свидетельствам №№366388, 421742 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют высокую степень фонетического сходства, близкую к тождеству, а также визуальное сходство, обусловленное общим зрительным впечатлением, которое они производят;

- в противопоставленных товарных знаках №№366388, 225245, 666388, 421742 словесный элемент воспроизводит фамилию прежнего правообладателя Феттера Николая Владимировича, а словесный элемент «Feter» оспариваемого товарного знака переводится с английского языка как «плодоносящий», с немецкого как «ограничитель», с французского как «праздновать, отмечать»;

- при этом вероятно, что рядовому российскому потребителю семантическое значение этого слова в разных языках не известно и восприниматься оно будет как фантазийное, не имеющее семантического значения;

- таким образом, при отсутствии смыслового значения у сравниваемых словесных элементов определить сходство по семантическому признаку не представляется возможным;

- товары 13 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 225245 и № 666388 не являются однородными с товарами 24 и 25 классов МКТУ оспариваемой регистрации, следовательно, указанные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров;

- товарные знаки № 366388 и № 421742 зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ – одежда, головные уборы, которые являются однородными с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 678060, поскольку они относятся к одному виду, имеют одинаковые потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы реализации;

- исходя из вышеизложенного, товарный знак по свидетельству №678060

является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№366388, 421742 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678060 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (18.01.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №678060 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

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.

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

принимается 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащая ему серия товарных знаков со словесными элементами «ФеттеР» и «FETTEP» является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №678060.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678060 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее стилизованное изображение совы, над которой размещен словесный элемент «Feter», выполненный строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «F». Над второй буквой «e» в слове «Feter» полукругом расположен словесный элемент «ФЕТО», выполненный буквами русского алфавита более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «Feter». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №225245 представляет собой словесное обозначение « **ФЕТТЕР** », выполненное буквами русского

алфавита, при этом первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные буквы прописные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №666388 является



комбинированным «  », содержит в своем составе черный прямоугольник, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде фантастической птицы - феникса, объятая пламенем. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент "ФеттеР", выполненный буквами русского алфавита, где буквы Ф и Р - заглавные, остальные строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Следует указать, что поскольку правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№225245, 666388 предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым в возражении товарам 25 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку отличаются видами товаров, их назначением и кругом потребителей, они не являются сходными с товарным знаком по свидетельству №678060 в отношении однородных товаров, следовательно, могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366388 представляет собой словесное обозначение «**ФЕТТЕР**», выполненное буквами русского алфавита, при этом первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные буквы прописные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №421742 представляет собой словесное обозначение «**FETTER**», выполненное буквами латинского алфавита, при этом первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные буквы прописные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует указать, что 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. Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Feter», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом. Словесный элемент «ФЕТО» оспариваемого товарного знака практически не прочитывается в силу его выполнения более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «Feter», в связи с чем он не является главным в обозначении.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №678060 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам №№366388, 421742 показал следующее.

С точки зрения фонетики, словесный элемент «Feter» оспариваемого товарного знака и словесные элементы «ФеттеР» и «FETTER» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№366388, 421742 характеризуются высокой степенью сходства, близкой к тождеству. Так, сравниваемые обозначения состоят из совпадающих звуков и звукосочетаний, одинаково расположенных по отношению друг к другу, состоят из одинакового количества совпадающих слогов, тождественного состава гласных и сходства согласных букв, ударение падает на первый слог. Отличаются словесные элементы только одной буквой «т», находящейся в середине противопоставленных словесных элементов, что является недостаточным для признания сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства.

Словесный элемент «Feter» оспариваемого товарного знака переводится с французского языка на русский язык как «праздновать, отмечать», с немецкого языка как «ограничитель» (<https://translate.yandex.ru/>). Согласно общедоступным источникам информации (<https://ru.wikipedia.org/>) слово «Феттер» (англ. Fetter; нем. Vetter) — имя собственное; распространено в виде фамилий. Таким образом, словесные элементы «ФеттеР» и «FETTER» противопоставленных обозначений воспроизводят фамилию прежнего правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№366388, 421742 Феттера Николая Владимировича.

Вместе с тем, средний российский потребитель, зачастую не знающий какого-либо иностранного языка, будет воспринимать данные слова как фантазийные

обозначения, не имеющие определенного смыслового значения.

Словесный элемент «Feter» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «FETTER» противопоставленного товарного знака по свидетельству №421742 выполнены буквами одного алфавита, а также имеют одинаковое расположение букв по отношению друг к другу, что приводит к выводу о визуальном сходстве сопоставляемых обозначений. Помимо этого, противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом с незначительными графическими изменениями, в связи с чем при сравнении словесных элементов сравниваемых обозначений графический критерий не является определяющим.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемые в возражении товары 25 класса МКТУ регистрации №678060 «изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; комбинезоны [одежда]; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; одежда; пижамы; штанишки детские [белье нижнее]» являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№366388, 421742, поскольку сравниваемые товары отнесены к одним родовым группам, могут совместно производиться, имеют одни условия реализации и общий круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности 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).

Ввиду изложенного, высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№366388, 421742 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №678060 в отношении товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678060 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.