

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.07.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петер-Сервис Спецтехнологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021766815, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Ferma**» по заявке № 2021766815, поданной 13.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом принято решение от 12.09.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021766815 в отношении заявленных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ. В отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2021766815 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы).

В заключении экспертизы установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 566853 с приоритетом от 10.10.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «АПТАН», Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации № 1628325 с конвенционным приоритетом от 09.03.2021 для ряда услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ и приоритетом по дате регистрации 26.07.2021 для иных услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, зарегистрированным на имя GEVERS, Бельгия, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.09.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленному знаку по международной регистрации № 1628325 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- между заявленным и противопоставленными обозначениями существуют различия по основным критериям оценки сходства товарных знаков;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют разное общее зрительное впечатление;

- цветовые решения заявленного обозначения и противопоставленных знаков не совпадают, при этом цвет играет очень важную роль в восприятии товарных знаков потребителями, а главное – в их запоминании, поэтому возможность того,

что они (потребители) отнесут услуги, маркируемые сравниваемыми знаками, к услугам, оказываемым одной организацией, крайне мала;

- изобразительный элемент знака по международной регистрации № 1628325 указывает потребителю на то, что товары и услуги производятся и оказываются одной из стран-участниц Евросоюза (правообладатель знака – французское юридическое лицо), то есть зрительно становится понятно, что продукция и / или сервис имеет зарубежное происхождение;

- изобразительный элемент товарного знака по свидетельству № 566853 подсказывает потребителю, что предприятие правообладателя имеет отношение либо к животноводству, либо к изготовлению мясной продукции;

- имеются яркие примеры из судебной практики (например, дело № СИП-28/2017), в которых при наличии тождественных словесных элементов в знаках суд признавал их (знаки) несходными по причине разного общего зрительного восприятия;

- обозначение «FERMA» российским потребителем, скорее всего, будет воспринято как транслитерация слова «ФЕРМА» (Ферма — это вид частного владения, обычно земельный участок, который состоит из полей и строений и на котором выращивают зерновые культуры или разводят животных – см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5697/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0>);

- также слово «FERMA» является одной из форм французского глагола «FERMER» (fermer – запереть, закрывать, замыкать, выключать, огораживать и так далее) и итальянского «FERMARE» (fermare – задерживать; останавливать; укреплять; закреплять; вербовать; нанимать и так далее);

- в значении слова «FERMA» как «Ферма» может быть трактован только товарный знак по свидетельству № 566853, поскольку изображения животных порождают образ животноводческой фермы, а также графический элемент знака, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий, может быть воспринят как зеркальное отражение буквы «F», однако в знаке чётко читаемым, и,

соответственно, произносимым является словесная составляющая «ERMA», а не «FERMA» – «FERMA» только додумывается;

- поскольку правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1628325 является французская компания, то его словесная часть «FERMA» может восприниматься российским потребителем как значимое слово французского языка, и прочтено оно, с большой долей вероятности, будет с ударением на последний слог, что свойственно этому языку, при этом «FERMA» в переводе с французского означает «закрыл», «запер» и так далее;

- слово «FERMA» знака по международной регистрации № 1628325 – это аббревиатура из элементов наименования компании-правообладателя – Fédération européenne de Risk Management (FERMA), очевидная «расшифровка» аббревиатуры указывает на разные заложенные в заявленное обозначение и противопоставленный знак понятия и идеи;

- в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение «Ferma», с большой долей вероятности, будет воспринято в фантазийном, символическом значении – некий виртуальный участок, на котором отказываются различные услуги;

- в звучании сравниваемых обозначений также имеются различия, поскольку слово «ERMA» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 566853 короче на один звук (букву) и может быть прочтено и как [ЕРМА], и как [ЭРМА], и, с большой вероятностью, с ударением на первый слог, а словесная часть знака по международной регистрации № 1628325, скорее всего, произносится с ударением на последний слог;

- различия между обозначениями в графике, семантике и даже в фонетике показывают, что смешение услуг, оказываемых заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков, маловероятно;

- правообладатели противопоставленных знаков и заявитель работают в разных областях рынка товаров и услуг, поэтому отнести услуги компаний к одному источнику происхождения невозможно;

- основная услуга, оказываемая предприятием заявителя, – это сервис аренды облачных касс с набором услуг для ведения и оптимизации любых продаж, где не требуется стационарная касса при расчетах с покупателями: бизнес в Интернете, выездная торговля и вендинг (см. сайт <https://ofd.ru/uslugi/ferma>);

- Федерация европейских ассоциаций управления рисками (FERMA) представляет около 5000 профессиональных риск-менеджеров, работающих в разных секторах бизнеса (см. <https://www.ferma.eu/about-ferma/>);

- информации о том, какие товары производятся и какие услуги оказываются под товарным знаком по свидетельству № 566853, в Интернете найти не удалось;

- в Суде по интеллектуальным правам рассматривается исковое заявление заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 566853 вследствие его неиспользования (дело № СИП-92/2023, см. <https://kad.arbitr.ru/>).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) сведения о противопоставленной регистрации № 1628325;
- (2) распечатки <https://www.babla.ru>, <https://glagol.reverso.net/>;
- (3) копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 по делу № СИП-92/2023.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.08.2023, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС было установлено, что часть товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, для которых принято решение о регистрации товарного знака, являются однородными услугам 35, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций №№ 1628325, 566853. Заявителю предоставлено время для представления своих доводов в связи с указанными мотивами.

Вместе с тем в период рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам в Определении от 23.08.2023 были приняты обеспечительные меры в виде

запрета совершать действия по вынесению решения по заявке № 2021766815 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2023. По этой причине рассмотрение возражения было приостановлено.

Указанные обеспечительные меры были отменены решением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2023 по делу № СИП-92/2023, рассмотрение возражения было возобновлено.

В дополнении к возражению, представленном 24.10.2023, заявитель отметил следующее:

- Судом по интеллектуальным правам решением от 20.10.2023 по делу № СИП-92/2023 досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 566853, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего противопоставление указанного товарного знака может быть снято;

- заявитель оплатил государственную пошлину за регистрацию товарного знака по заявке № 2021766815 на основании решения Роспатента от 12.09.2022, вследствие чего оспаривание указанного решения касается только той части услуг, в отношении которых в регистрации товарного знака было отказано.

Дополнительно заявитель представил следующие материалы:

(4) резолютивная часть решения Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 по делу № СИП-92/2023;

(5) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 974305, зарегистрированного на основании заявки № 2021766815;

(6) распечатка сведений о заявке № 2021766815.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2021) подачи заявки № 2021766815 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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 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).

Заявленное обозначение «**Ferma**» по заявке № 2021766815 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Правовая охрана данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ. При этом для товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ Роспатентом было принято решение о регистрации, о чем на имя заявителя выдано свидетельство № 974305. Таким образом, решение Роспатента от 12.09.2022 оспаривается заявителем в отношении следующего перечня услуг:

35 класс МКТУ – «ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, обновление рекламных материалов, продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных»;

42 класс МКТУ – «размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SAAS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PAAS]; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; разработка компьютерных платформ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерных технологий; услуги «облачных» вычислений».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.


В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарным

знаком «  » по свидетельству № 566853 и знаком «  » по международной регистрации № 1628325.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, включают в качестве доминирующего словесный элемент «FERMA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель обращает внимание на оригинальную графику исполнения словесного элемента в товарном знаке по свидетельству № 566853 и полагает, что данный элемент может прочитываться без первой буквы «F», выполненной зеркально относительно стандартного исполнения «F».

Вместе с тем отраженное исполнение первой буквы слова не приводит к утрате возможности ее восприятия в качестве буквы «F», поскольку такой символ не несет иного смыслового значения, а также не способен восприниматься как изобразительный элемент в силу единого с иными буквами стилистического исполнения. При этом графические элементы в виде силуэтов животных поддерживают образ знака в целом, определяемый словом «FERMA» в значении «ферма» (специализированное животноводческое хозяйство).

В знаке «  » по международной регистрации № 1628325 заявитель обращает внимание на присутствие изображений звезд, которые означают, что товары и услуги производятся и оказываются одной из стран-участниц Евросоюза. Вместе с тем изображения звезд являются незначительными по размеры, расположены по дуге, являющейся частью графического элемента, который является фантазийным элементом знака в целом, имеющим второстепенное значение. Именно слово «FERMA» доминирует в противопоставленном знаке и, вопреки доводу заявителя, однозначно не воспринимается в качестве аббревиатуры

от наименования «Fédération européenne de Risk Management», поскольку прямым образом такое семантическое значение в знак не заложено. Для российского потребителя высока вероятность восприятия слова «FERMA» в значении его транслитерации «ферма», что подтверждается судебной практикой по вопросу оценки смыслового значения слов, выполненных в латинице (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017, решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2023 по делу № СИП-211/2023, от 11.04.2019 по делу № СИП-98/2019).

Таким образом, заявленное обозначение в качестве единственного индивидуализирующего элемента включает слово, воспроизводящее доминирующие элементы противопоставленных товарных знаков, что определяет наличие признаков фонетического и смыслового сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку невозможно прийти к выводу о том, что одно и то же слово в отсутствие контекста в разных ситуациях будет воспринято российскими потребителями по-разному. Что касается графических отличий, заключающихся в присутствии в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов, то они не могут определить вывод об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку визуальный критерий в данном случае не является определяющим, учитывая, что заявленное обозначение лишено каких бы то ни было графических особенностей, при этом совпадающее слово «FERMA» во всех случаях выполнено буквами латинского алфавита.

С учетом вышеизложенного противопоставление товарных знаков по свидетельству № 566853 и по международной регистрации № 1628325 является правомерным, поскольку заявленное обозначение является сходным в целом с указанными товарными знаками.

Вместе с тем в дополнении к возражению указано на обстоятельство, отсутствовавшее в период проведения экспертизы заявленного обозначения и влияющее на вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

К такому обстоятельству относится принятие Судом по интеллектуальным правам решения от 20.10.2023 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 566853 в связи с его неиспользованием.

Запись о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 566853 в отношении услуг 35 класса МКТУ внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2023 (бюллетень № 21/2023).

В связи прекращением правовой охраны товарного знака по свидетельству № 566853, его противопоставление в качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ может быть снято.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 1628325, то коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SAAS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PAAS]; предоставление поисковых средств для*


Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; разработка компьютерных платформ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерных технологий; услуги «облачных» вычислений» относятся к услугам в сфере ИТ-технологий, то есть к тому же роду услуг, что и противопоставленные услуги *«conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation informatique»* / «проектирование и разработка компьютеров и программного обеспечения; компьютерное программирование» (см. <https://translate.yandex.ru/>).
Общая родовая принадлежность сопоставляемых услуг обуславливает также их общее назначение, одинаковые условия оказания и общий круг потребителей. Кроме того, сравниваемые услуги являются взаимозаменяемыми и / или взаимодополняемыми.


Заявленная услуга *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»* однородна по роду, назначению, кругу потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости таким услугам противопоставленной регистрации № 1628325, как *«services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles»* / «научно-технические услуги, а также связанные с ними исследовательские и проектные услуги; услуги по промышленному анализу и исследованиям» (см. <https://translate.yandex.ru/>).

Однородность услуг 42 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1628325, наряду с выводом о сходстве соответствующих обозначений, приводит к выводу о наличии вероятности их смешения и, как следствие, к заключению о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, противопоставление знака



«» по международной регистрации № 1628325 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ, в то

время как противопоставление товарного знака «» по свидетельству № 566853 преодолено в связи с прекращением его правовой охраны для однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2023, изменить решение Роспатента от 12.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021766815.