

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.04.2025 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Витюгиным О.М., г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023750074, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023750074 с датой поступления от 09.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023750074 в отношении всех товаров и услуг 12, 16, 17, 21, 35 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 01, 03, 11 классов МКТУ, при этом, в отношении всех товаров 07, 08 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров 01, 03, 11 классов, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «ФОРЭС» (по свидетельству №681207 с приоритетом от 22.11.2017) в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «Fores» (по свидетельству №354400 с приоритетом от 27.11.2006) в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «ФОРЭС» (по свидетельству №294843 с приоритетом от 30.07.2004) в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ [3];



- со знаком «FORRES» (по международной регистрации №1031036 с конвенционным приоритетом от 28.05.2009) в отношении товаров 03, 07, 08, 11 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 07, 08, 11 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 04.07.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 04.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 01 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 04.07.2024 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в

отношении всех товаров 07, 08 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 03, 11 классов МКТУ;

- заявителем был инициирован процесс досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1031036 [4] вследствие его неиспользования (дело №СИП-594/2024);

- в ходе рассмотрения данного судебного дела правообладателем знака по международной регистрации №1031036 [4] было подано заявление о досрочном прекращении действия данного знака на территории Российской Федерации;

- таким образом, знак по международной регистрации №1031036 [4] больше не действует на территории Российской Федерации и не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, что подтверждается выпиской из реестра Международного бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.07.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 21, 35 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 01 класса МКТУ, которым уже была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 04.07.2024.

Заявителем к возражению была приобщена выписка из реестра Международного бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (приложение №1).

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

С учетом даты (09.06.2023) поступления заявки №2023750074 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих 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.

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 настоящем пункте, 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 «» является комбинированным, состоит из графических элементов, из стилизованной латинской буквы «f», а также из словесного элемента «fores», выполненного оригинальным шрифтом, строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 21, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07, 08 классов МКТУ, а также для части товаров 01, 03, 11 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 04.07.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 01 класса МКТУ, товарные знаки [1, 2, 3], противопоставленные в отношении товаров 01 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «**FORRES**» [4] является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 07, 08, 11 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем знака по международной регистрации №1031036 [4] 07.03.2025 было подано заявление о досрочном прекращении действия данного знака на территории Российской Федерации, которое было удовлетворено Роспатентом 20.03.2025 (приложение №1).

Таким образом, знак по международной регистрации №1031036 [4] больше не действует на территории Российской Федерации и не препятствует регистрации

заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ.

Ввиду того, что заявителем было преодолено единственное противопоставление [4] в отношении товаров 03, 07, 08, 11 классов МКТУ, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 04.07.2024 и регистрации заявленного обозначения, в том числе, для всех заявленных товаров 03, 07, 08, 11 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2025, изменить решение Роспатента от 04.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023750074.