

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.04.2025 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024714834, при этом установила следующее.

FERRUM

Комбинированное обозначение « IT Group» по заявке №2024714834 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.02.2024 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 16 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024714834 в отношении части товаров 16 класса МКТУ с исключением из охраны словесных элементов «IT Group». В отношении другой части товаров 16 класса и всех товаров и услуг 09, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 41,

42 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесные элементы «IT Group» (где «IT» – сокращение от англ. Information technology - информационные технологии ИТ — это область науки и техники, которая занимается разработкой, внедрением, поддержкой цифровых инноваций и различных высокотехнологичных систем. Она представляет собой очень обширный термин, который включает программное обеспечение, интернет-ресурсы, веб-сайты, базы данных, мобильные приложения, компьютерную технику, специализированное оборудование, техподдержку и т.д., см. Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006; Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 201; «group» – в переводе с английского - группа - объединение юридически независимых фирм для проведения конкретных коммерческо-финансовых операций см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.; Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин epishkinni@mail.ru. 2010 и др.) в силу своего смыслового значения в отношении заявленных товаров и услуг 09, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на их вид и назначение.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- [1] обозначением «ФЕРРУМ ТРЕЙД», заявленным под №2023771493 с приоритетом от 07.08.2023 (свидетельство №1109024), на имя Рудинская Елена Владимировна, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 20/3, кв. 20 в отношении однородных товаров и услуг 11, 37 классов МКТУ,

- [2] обозначением «FERRUM-TS», заявленным под №2023738190 с приоритетом от 04.05.2023 (свидетельство №1041132), на имя Суворов Владимир Михайлович, 355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, Литейный пр-зд, 6, кв. 155 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ,

- [3] обозначением «Ferrum Studio», заявленным под №2022797496 с приоритетом от 30.12.2022 (свидетельство №1030339), на имя Клиндухов Дмитрий Александрович, 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 43, корп. 1, кв. 265 в отношении однородных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ,

- [4] товарным знаком «ФЕРРУМ», зарегистрированным под №927226 с приоритетом от 09.08.2021 на имя Общество с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМ-С», 456208, Челябинская обл., Златоустовский Г.О., Златоуст г., Парковый пр-д, д. 5, стр. 3, этаж 2 в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 42 классов МКТУ,

- [5] товарными знаками «ФЕРРУМ/FERRUM», зарегистрированными под №875565 с приоритетом от 10.08.2020, под №806036 с приоритетом от 25.03.2005 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Оригами», 450900, Республика Башкортостан, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Цветочная, д. 2 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ,

- [6, 7] товарными знаками, включающими словесный элемент «FERRUM», зарегистрированными под №844278 с приоритетом от 12.12.2019, под №844150 с приоритетом от 12.12.2019 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Бойцовский клуб «ФЕРРУМ», 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 7Б, пом. 3 в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ,

- [8] товарными знаками «FERRUM», зарегистрированными под №770708 с приоритетом от 07.11.2018, под №632516 с приоритетом от 07.10.2015 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Феррум», 394028, г. Воронеж, ул. Базовая, 13Ж, оф. 1 в отношении однородных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ,

- [9] товарным знаком «FERRUM», зарегистрированным под №726478 с приоритетом от 24.04.2018 на имя Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРКОН», 109052, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, этаж 4, пом. VI в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ,

- [10] товарными знаками «FERRUM», зарегистрированными под №610823 с приоритетом от 04.03.2016, под №607622 с приоритетом от 04.03.2016 на имя

Фомин Александр Николаевич, 445057, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 18А, кв. 9 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ,

- [11] товарным знаком «FERRUM», зарегистрированным под №508561 с приоритетом от 05.09.2012 на имя Общество с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМ», 140500, 7 Московская область, г. Луховицы, ул. Южная, 11 в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ,

- [12] товарным знаком «ФЕРРУМ», зарегистрированным под №364462 с приоритетом от 25.10.2006 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Феррум-Строй», 630032, г. Новосибирск, Горский мкр., 47 в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ,

- [13] товарным знаком «FERRUM/ФЕРРУМ», зарегистрированным под №771835 с приоритетом от 25.03.2005 на имя Махунов Елизар Александрович, 308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 118-ж, кв. 63 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 18.04.2025 возражении заявитель сообщает следующее:

- заявитель сокращает перечень заявленных классов товаров и услуг, оставив лишь заявленные позиции товаров и услуг 16, 42 классов МКТУ,

- анализ однородности перечня товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке, и товаров и услуг, для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, не является целесообразным, поскольку в отношении противопоставленных товарных знаков отсутствует правовая охрана товаров 16 класса и услуг 42 класса МКТУ, указанное позволяет сделать вывод об отсутствии возможного совпадения сфер деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков №№610823, 607622, 875565, 844278, 844150, 726478, 508561, 771835, 770708, 632516,

- заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцам противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №1030339, №927226 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской

Федерации заявленному обозначению по заявке №2024714834 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024714834 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №1030339,
2. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №927226.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (14.02.2024) поступления заявки №2024714834 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

по заявке №2024714834 с приоритетом от 14.02.2024 является комбинированным, включает словесные элементы «FERRUM», «IT Group», выполненные оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявителем по заявке №2024714834 перечень испрашиваемых товаров и услуг был ограничен товарами 16 класса и услугами 42 класса МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ в отношении услуг 42 класса МКТУ, препятствием для регистрации которых в соответствии с решением Роспатента явились товарные знаки по свидетельствам [3] №1030339, [4] №927226.

В данной связи анализ противопоставленных товарных знаков [1-13] в отношении товаров и услуг 09, 11, 16 (части), 35, 37, 38, 39, 41 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Словесные элементы «IT Group» (где «IT» – сокращение от англ. Information technology - информационные технологии ИТ — это область науки и техники, которая занимается разработкой, внедрением, поддержкой цифровых инноваций и различных высокотехнологичных систем. Она представляет собой очень обширный термин, который включает программное обеспечение, интернет-ресурсы, веб-сайты, базы данных, мобильные приложения, компьютерную технику, специализированное оборудование, техподдержку и т.д., см. Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006; Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 201; «group» – в переводе с английского - группа - объединение юридически независимых фирм для проведения конкретных коммерческо-финансовых операций см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.; Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин epishkinni@mail.ru. 2010 и др.) в отношении заявленных товаров и услуг являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на их вид и назначение, с чем заявитель не спорит.



по свидетельству №1030339, [4] «  » по свидетельству №927226, выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 42 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4].

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Клиндухов Дмитрий Алексеевич, ООО «Феррум-С» предоставлены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2024714834 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРУМ АЙТИ ГРУП» для всех заявленных услуг 42 класса МКТУ (Приложение 1, 2).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «  IT Group » и [3] «  », 

[4] «  » не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [3], [4] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [3], [4] для всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023714834, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака №2024714834 для услуг 42 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2024714834 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2025, изменить решение Роспатента от 18.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024714834.