

В отношении всех товаров 09 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, части услуг 41, 42 классов МКТУ было отказано.

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:

- товарными знаками «FIRST», м.р. № 1385879, дата приоритета от 20.01.2017, № 1385877, дата приоритета от 20.01.2017, зарегистрированным на имя Financiere des societes techniques, 71 rue Vicq d'Azir F-75010 Paris, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ;

- заявленным ранее на регистрацию обозначением «FIRST», заявка №2022729406, дата приоритета от 06.05.2022, на имя Сергеева Валерия Сергеевна, 606044, Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Желнино, ул. Первомайская, д. 27А, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «FIRST», св-во № 940694, дата приоритета от 02.07.2021, зарегистрированным на имя ТОО АСТЭР АВТО, 041600, Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш, улица Райымбека, дом 165, Казахстан, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «FIRST NEW MATERIAL», св-во № 670322, дата приоритета от 29.06.2016, зарегистрированным на имя ФЕРСТ НЬЮ МАТЕРИАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., ЛТД., №4 Андинг Нан стрит, Даксинг дистрикт, Пекин, Китай, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «FIRST», св-во № 491285, дата приоритета от 13.01.2012, зарегистрированным на имя Фор Инспирейшн энд Рекогнишн оф Сайенс энд

Текнолоджи (ФИРСТ), 200 Бедфорд Стрит, Манчестер, Нью-Гэмпшир 03101, Соединённые Штаты Америки, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «FIRST», м.р. № 1028529, дата приоритета от 11.06.2009, зарегистрированным на имя WONDER LINE, S.L., Diputacio, 237 E-08007 BARCELONA, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «UFIRST», м.р. № 1222647, дата приоритета от 27.02.2014, зарегистрированным на имя U-FIRST S.R.L., Via Giovanni Amendola, 46 I-00185 ROMA (RM), в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №999776.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «FIRST» по свидетельству №491285 не являются сходными до степени смешения;

- словесный элемент «FIRST» противопоставленного товарного знака в переводе с английского языка означает «первый, самый лучший, первосортный», следовательно, является слабым элементом, поскольку носит хвалебный характер;

- сравниваемые обозначения различаются самым важным, первым звуком слова, с которого начнется прочтение и произнесение обозначения и на который в первую очередь обращает внимание потребитель, поэтому можно утверждать, что фонетическое сходство отсутствует;

- заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленное обозначение является широко известным словом английского языка, в этой связи семантическое сходство отсутствует;

- заявленное обозначение является комбинированным, с ярко выраженным изобразительным элементом и оригинальной цветовой гаммой, противопоставленное обозначение является словесным, выполненным в черно-белой цветовой гамме, в силу чего визуальное сходство отсутствует;

- сравниваемые обозначения фонетически не сходны, так как отличаются количеством слогов и составом гласных;

- в качестве фактического доказательства отсутствия сходства до степени смешения заявитель представил социологический опрос потребителей, который показал, что подавляющее большинство потребителей считают, что слово «FIRST» обладает слабой различительной способностью, а сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №491285 в представлении потребителей не являются сходными и отсутствует угроза их смешения;

- следовательно, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К материалам дела были представлены следующие документы:

- сведения из ЕГРЮЛ (1);

- заключение №170-2023 от 25.09.2023 и пояснения к нему (2).

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

С учетом даты (27.07.2022) поступления заявки №2022751102 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 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, содержащим изобразительный элемент в виде круга, разделенного на пять

неравных частей, в центре которого расположено стилизованное изображение буквы и цифры "U1". Справа от указанных элементов расположена буква «U» и слово «FIRST», выполненные стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в заявленном комбинированном обозначении наиболее значимым элементом является словесный элемент «FIRST», на который акцентирует свое внимание потребитель, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.

В связи с тем, что заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению только в отношении услуг 41 класса МКТУ, противопоставления товарных знаков по международным регистрациям №№1385879, 1028529, 1222647, по свидетельствам №№940694, 670322, правовая охрана которым была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, а также обозначение по заявке №2022729406, заявленное, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в решении Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751102 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №491285.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №491285 представляет собой словесное обозначение «FIRST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа основного индивидуализирующего словесного элемента «FIRST» заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака «FIRST» было установлено их фонетическое, семантическое и графическое сходство на основании следующего.

Фонетическое сходство основано на тождестве словесных элементов «FIRST»/«FIRST» сравниваемых обозначений.

Семантическое сходство основано на подобии одинаковых заложенных идей, связанных с семантикой словесного элемента «FIRST» сопоставляемых обозначений, имеющего значение «первый, отличный, хороший» (<https://translate.google.ru/>).

Графическое сходство обусловлено выполнением словесных элементов «FIRST»/«FIRST» сравниваемых обозначений заглавными буквами латинского алфавита. При этом коллегия учитывала, что графический критерий сходства, в данном случае, не является определяющим в силу того, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №491285 является словесным и выполнен без каких-либо оригинальных графических проработок.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №491285 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Услуги 41 класса МКТУ ««воспитание; обеспечение учебного процесса; информация по вопросам воспитания и образования; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг (в том числе разработка и производство учебных материалов); макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение

симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; тьюторинг; услуги клубов [просвещение]; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные, в том числе предоставление дошкольных образовательных программ, услуги образовательно-воспитательные в детских лагерях, тьюторинг, обучение ментальной арифметике; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; обучение компьютерной технике и программированию, в том числе: обучение работе в основных офисных программах, обучение созданию и редактированию документов, презентации и работе с диаграммами и таблицами, обучение скоростной печати на русском и английском языке, веб дизайну – разработке графических и художественных методов визуализации веб сайтов, веб страниц, онлайн-рекламы, компьютерной анимации – созданию рисунков в трехмерной компьютерной графике, созданию иллюзии движения благодаря быстрой смене кадров; обучение, в том числе обучение изобретательству и рационализаторству, робототехнике, 3D - моделированию и прототипированию, всем видам дизайна, включая 3D -графику и 2D- дизайн, WEB -дизайну, разработке и записи видеофайлов, аудиофайлов, и интеллектуальным системам, в том числе в области искусственного интеллекта - раздела информатики, который занимается решением когнитивных задач, обычно предназначенных для человеческого интеллекта, таких как обучение, решение проблем и распознавание шаблонов; обучение, в том числе обучение в области

радиотехники, электроники и фототехники, фото и видеомастерские, в том числе обучение фотографии – овладению фото-техникой, съемкам при естественном и студийном свете, цветокоррекции и ретуши фотографии, знаниям нюансов съемки на пленку и на цифровые носители; обучение, в том числе обучение судомоделированию, автомоделированию, аэрокосмическому, начальному техническому моделированию, техническим видам спорта, медиаторству и электронным СМИ, мультимедиа и IT технологиям, в том числе рекламно-информационным; обучение естественно-научное, в том числе физико-химический, эколого-биологический, физико-географический профили, спортивно-техническое, в том числе интеллектуальные игры, эколого-биологическое; онлайн-обучение; проведение образовательных консультаций; услуги образовательные в детских лагерях», в отношении которых вынесено решение Роспатента от 08.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751102, являются однородными услугам 41 класса МКТУ «образовательные услуги, а именно проведение инженерно-технических и научных конкурсов, способствующих выявлению, стимулированию и решению проблем в области математики, науки и техники» противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к услугам в области образования, воспитания, обучения, организации учебных и культурно-просветительских мероприятий, следовательно, данные услуги соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №491285 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия проанализировала представленное заявителем социологическое исследование (2) и сообщает следующее. В указанном исследовании приведены результаты, полученные от респондентов, относительно различительной способности противопоставленного товарного знака по свидетельству №491285 и

возможные ассоциации его с какой-либо компанией. Вместе с тем, полученные выводы респондентов не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения, поскольку они не являются предметом настоящего спора. Относительно выводов опроса об определении наличия или отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением по заявке №2022751102 и товарным знаком по свидетельству №491285 коллегия указывает, что они не снимают оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022751102 предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку анализ на тождество и сходство устанавливается в рамках действующего законодательства и на основании соответствующих нормативно-правовых актов. При этом коллегия отмечает, что среднему российскому потребителю зачастую не известны критерии, применяемые как при вопросе об охраноспособности того или иного обозначения, так и при установлении сходства до степени смешения сопоставляемых обозначений, в связи с чем полученные результаты опроса могут расцениваться с точки зрения обычных потребителей товаров и услуг, а не с точки зрения подходов к охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2023.