

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 возражение, поступившее 21.06.2024, поданное ИП Сироткиной Е.В., Московская область, г. Дзержинский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734381 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023734381, поданной 24.04.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 08, 09, 13, 18, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

« **FREESUB** ».

Роспатентом 22.02.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734381 в отношении товаров 08, 13, 18, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне (в настоящее время выдано свидетельство № 1022126, дата публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 16.05.2024 г.).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на

основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком «**FreesUB**» [2] по международной регистрации № 1430868 с приоритетом от 25.10.2018, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «YIWU SUNMETA DIGITAL GRAPHIC CO., LTD», No. 199, Chunhan South Road, Beiyuan Jiedao, Yiwu City Zhejiang Province (CN), в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- экспертизой приведены доводы в отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ и высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2024.

Доводы возражения, поступившего 21.06.2024, сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, правоприменительной практики (см. дела №№ СИП-440/2020, СИП-876/2020, СИП-49/2020 и т.д.), а также хронология делопроизводства в отношении рассматриваемой заявки;
- заявитель поясняет, что МКТУ не влияет на оценку однородности. Принадлежность к одному классу не определяет однородность сравниваемых товаров;
- противопоставленный знак [2] действует в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ, связанного с компьютерным оборудованием и измерительными приборами;
- при сравнении сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ выявлено, что они относятся к разным родовидовым группам, изготавливаются из разных материалов и по разным технологиям, имеют разные цели применения, не являются взаимодополняемыми и конкурирующими товарами;
- заявленные товары 09 класса МКТУ относятся к товарам снаряжения для подводного плавания и обозначения опасных мест на воде, при этом продаются в специализированных местах;

- информация, размещенная на сайте правообладателя противопоставленного знака [2] не имеет перевода на русский язык, не доступна рядовому российскому потребителю (скриншот прилагается);
- согласно сети Интернет правообладатель противопоставленного знака [2] является компанией сборочного и производственного типа и занимается производством сублимационного алюминиевого листа. Товары на российском рынке не представлены;
- вероятность возникновения ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями равна нулю;
- противопоставленный знак [2] не известен рядовому российскому потребителю и не внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) (скриншоты прилагаются). У иностранного лица отсутствовали намерения по ввозу товаров на территорию Российской Федерации;
- заявленное обозначение [1] придумано самостоятельно и не является имитацией какого-либо обозначения;
- заявитель ведет свою предпринимательскую деятельность, в том числе на ресурсе <https://www.divemir.ru/>. Основное направление деятельности компании - это продажа снаряжения для подводной охоты, дайвинга, фридайвинга, сноркелинга, бассейна и отдыха на пляже. Предложения к продаже каких-либо товаров, относящихся к деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2], отсутствуют.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.06.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (24.04.2023) заявки № 2023734381 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « **FREESUB** » [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 08, 09, 13, 18, 22, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта б (2) коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлен знак « **Freesub** » [2] по международной регистрации № 1430868 с приоритетом от 25.10.2018 г. Правообладатель: «YIWU SUNMETA DIGITAL GRAPHIC CO., LTD», No. 199, Chunhan South Road, Beiyuan Jiedao, Yiwu City Zhejiang Province (CN). Правовая охрана данного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «*navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; learning machines; measuring*

instruments; protection devices for personal use against accidents» / «навигационное оборудование для транспортных средств [бортовые компьютеры]; обучающие устройства; измерительные приборы; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал их фонетическое тождество. Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита, что обуславливает их общее зрительное впечатление. Семантический критерий сходства в данном случае не применим, поскольку в общедоступных словарях и справочниках не выявлено общеупотребительное значение и перевод на русский язык словесных элементов «Freesub» [1] / [2].

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] обладают высокой степенью сходства, близкой к тождеству, то есть ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «маски для подводного погружения; костюмы для подводного погружения» и товары 09 класса МКТУ «*protection devices for personal use against accidents» / «средства индивидуальной защиты от несчастных случаев»* противопоставленного знака [2] связаны с защитой организма человека, имеют общее назначение (для защиты, в том числе при проведении спасательных работ и ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф на воде, для научных исследований на воде, для предотвращения экологических катастроф на воде и т.п.), общий круг потребителей (например, спасатели), являются взаимодополняемыми, обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «буи сигнальные» представляют собой устройства, предназначенные для оповещения об авариях на акватории, обозначения местонахождения аварийного подводного объекта, а также установления телефонной связи с ним (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru>). При этом данные

устройства могут быть оснащены измерительной аппаратурой, которая позволяет измерять параметры волнения, скорости и направления течения, температуры воды и другие показатели. Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ «буи сигнальные» и товары 09 класса МКТУ «*measuring instruments*» / «измерительные приборы» противопоставленного знака [2] соотносятся как род (вид) «оборудование контрольное, измерительное и сигнальное», имеют общее назначение (для измерения, оповещения, передачи данных), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, приближенной к тождеству, однородность анализируемых товаров 09 класса МКТУ толкуется широко и риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя, что сравниваемые товары 09 класса МКТУ являются не однородными, поскольку относятся к разным сегментам рынка, не опровергает вышеизложенный вывод коллегии. Анализ однородности сравниваемых товаров проводится на основании нормативно-правовой базы, указанной выше, как по основным, так и вспомогательным критериям однородности.

Доводы возражения о разной деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не способствуют преодолению вышеуказанного основания для отказа в регистрации. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров. Кроме того, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и имеющегося противопоставленного товарного знака [2], которые, как было установлено выше, являются однородными.

Представленные ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2024.