

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.10.2016 возражение, поданное ООО «Фокс Груп», г. Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720469, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2015720469, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «Fox kids» по свидетельству №159010 с приоритетом от 05.08.1996 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Детская академия» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, а также на назначение заявленных услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы «Fox & kids», входящие в состав заявленного обозначения не являются доминирующими, поскольку изобразительный элемент расположен первым (слева обозначения), при этом длинный хвост детеныша лисы перекрывает букву «F» в словесном элементе, тем самым усиливая доминирующее положение изобразительного элемента, зрительно перемещая на передний план. Таким образом, изобразительный элемент является запоминающимся элементом обозначения, то есть выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении;

- во избежание в смещении заявитель, руководствуясь пунктом 1 и пунктом 2 статьи 1500 Кодекса просит внести изменение в заявленное обозначение, исключив словесные элементы «Fox & kids» и «детская академия» из обозначения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.08.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015720469 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака №2015720469 на 4 л. в 1 экз.;
2. Решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 16.07.2015 на 3 л. в 1 экз.;
3. Письмо о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса от 03.03.2016 на 1 л. в 1 экз.;

4. Уведомление о результатах проверки соответствия от 09.06.2016 на 2 л. в 1 экз.;
5. Дополнительные материалы заявителя от 02.08.2016 на 2 л. в 1 экз.;
6. Решение об отказе в регистрации от 15.08.2016 на 4 л. в 1 экз.;
7. Выписка из открытых реестров на товарный знак №159010 на 1 л. в 1 экз.;
8. Ходатайство о внесении изменений в документы заявки на товарный знак на 3 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.07.2015) поступления заявки №2015720469 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 Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде стилизованного изображения лисы,



словесных элементов «FOX & KIDS», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесных элементов «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в белом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №159010 [1].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «FOX KIDS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «FOX & KIDS». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Словесные элементы «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ» («детская» - производное от «дети» - мальчики и (или) девочки в раннем возрасте; «академия» - название некоторых учебных, научных и других творческих учреждений, см Интернет, словари) заявленного обозначения являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, а также на назначение заявленных услуг, что заявителем не оспаривается.

Так, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «FOX KIDS»

(«FOX» в переводе с английского означает: 1) Лиса; 2) прилагательное - лисий; 3) глагол - одурачивать; «KIDS» в переводе с английского языка означает: детский, см. Интернет словари).

Графически заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [1], однако наличие полного фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака [1] в заявленное обозначение, способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как графические элементы являются вспомогательными.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; услуги по образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста; академия; информация по вопросам воспитания, услуги образовательно-воспитательные; занятия с использованием современных интерактивных технологий; дошкольное учреждение; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» заявленного обозначения и услуги 41 класса МКТУ «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, в том числе производство и распространение телевизионных программ, художественных фильмов, записанных аудио- и видеопленок и кассет, записанных аудио- и видеодисков и компакт-дисков для компьютеров, производство и распространение телевизионных сериалов и спектаклей, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку тесно

связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно исключение словесных элементов «Fox & kids» и «ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ» из состава заявленного обозначения была рассмотрена на заседании коллегии.

Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, данная просьба не может быть удовлетворена, поскольку указанные изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2016,
оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2016.**