

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 10.09.2015 возражение, поданное ООО «Торговая Академия», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722206, при этом установила следующее.


Словесное обозначение **Фаворит Ойл** по заявке №2013722206, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги оптовой розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Роспатентом 15.04.2015 было принято об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:


- с товарным знаком **FAVORIT** (свидетельство №430122 [1] с датой приоритета от 21.09.2009), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «ИТАКОМ», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 128;



- с товарным знаком  (свидетельство №344009 [2] с датой приоритета от 12.07.2006), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Знак», 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 12, стр. 5;

- с товарным знаком **ФАВОРИТ** (свидетельство №225284 [3] с датой приоритета от 01.11.2000), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Промышленная компания ЭЛИНА», 454092, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4;



- с товарным знаком  (свидетельство №492756 [4] с датой приоритета от 04.07.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Носкова Владимира Владимировича, 455051, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 208, кв. 188;

- с товарным знаком **FAVORIT** (свидетельство №235076 [5] с датой приоритета от 6.05.2000), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, на имя Актиеболагет Электрлюкс, С:т Йерансгатаан 143, SE-105 45, Стокгольм, Швеция.

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

- заявитель корректирует перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, ограничивая его такими услугами как «презентация товаров 04 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 04 класса МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно автомаслами, автоаккумуляторами, антифризами, автокосметикой, автохимией, автозапчастями]; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, по каталогу путем почтовых отправлений; услуги оптовой розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»;

- с учетом корректировки перечня услуг 35 класса МКТУ по заявке №2013722206 противопоставленные товарные знаки не могут больше являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку приведенные в их перечнях услуги не являются однородными скорректированным услугам заявленного обозначения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №225284 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2013722206 в качестве товарного знака, а также согласился использовать свой товарный знак только в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров 09 и 11 классов МКТУ через посредников» и принял решение внести коррективы в перечень услуг 35 класса МКТУ принадлежащего ему товарного знака.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013722206 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров 04 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью

розничной продажи; продвижение товаров 04 класса МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно автомаслами, автоаккумуляторами, антифризами, автокосметикой, автохимией, автозапчастями]; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, по каталогу путем почтовых отправлений; услуги оптовой розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №225284 и мировое соглашение по делу №СИП-254/2015 от 24.08.2015.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.07.2013) поступления заявки №2013722206 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 14.4.2.2 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.

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 **Фаворит Ойл** по заявке №2013722206, заявленное на регистрацию 01.07.2013, является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского языка, включает заглавные и строчные буквы. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров;

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги оптовой розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №430122 [1], №344009 [2], №225284 [3], №492756 [4], №235076 [5].

Противопоставленный товарный знак **FAVORIT** по свидетельству №430122 [1] с приоритетом от 21.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 20 класса (для третьих лиц), включая услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами 20 класса)».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №344009 [2] с приоритетом от 12.07.2006 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне квадрата голубого цвета словесные элементы «Favorit» и «Фаворит», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание деревообрабатывающих станков».

Противопоставленный товарный знак **ФАВОРИТ** по свидетельству №225284 [3] с приоритетом от 01.11.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара 09 и 11 классов МКТУ через посредников».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №492756 [4] с приоритетом от 04.07.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Фаворит», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур неправильной формы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по переезду предприятий; фотокопирование».

Противопоставленный товарный знак **FAVORIT** по свидетельству №235076 [5] с приоритетом от 26.05.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, представляющих собой бытовую технику, и услуг 42 класса МКТУ «продажа товаров, указанных в 07, 09 классах МКТУ».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, основанное на фонетическом и семантическом тождестве входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «ФАВОРИТ» / «FAVORIT», а также однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных при подаче рассматриваемой заявки №2013722206, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, которые соотносятся друг с другом как род/вид и связаны с рекламой, маркетингом и продажей товаров.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 15.04.2015.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится, во-первых, указанное в возражении ограничение перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ. Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013722206 испрашивается только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров 04 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 04 класса МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно автомаслами, автоаккумуляторами, антифризами, автокосметикой, автохимией, автозапчастями]; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, по каталогу путем почтовых отправок; услуги оптовой розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Услуги 35 класса МКТУ скорректированного перечня связаны с продвижением товаров, относящихся к 04, 09 и 12 классам МКТУ. В свою очередь услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5] касаются товаров 07, 09, 20 классов МКТУ (бытовая техника, деревообрабатывающие станки, мебель), которые не являются однородными товарам, приведенным в скорректированном перечне заявленного обозначения. Принимая во внимание то, что сравниваемые обозначения предназначены для

продвижения неоднородных товаров, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте, а, следовательно, нет оснований для противопоставления указанных товарных знаков.

Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №225284 было достигнуто мировое соглашение в Суде по интеллектуальным правам (дело №СИП-254/2015). В соответствии с определением об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №СИП-254/2015 от 29.09.2015 правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №225284 [3] было предоставлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013722206 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В этой связи заявитель скорректировал первоначально заявленный им перечень услуг по заявке №2013722206, приведя его в соответствие с текстом письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [3]. Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по свидетельству №№225284 [3].

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №492756 [4], зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с услугами в области бизнеса, офисной службы, то они не являются однородными услугам 35 класса МКТУ скорректированного перечня по заявке №2013722206.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013722206 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров 04 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 04 класса МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно автомаслами,

автоаккумуляторами. антифризами, автокосметикой, автохимией, автозапчастями]; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, через магазины; услуги оптовой и розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, по каталогу путем почтовых отправок; услуги оптовой розничной продажи товаров, а именно автомасла, автоаккумуляторов, антифриза, автокосметики, автохимии, автозапчастей, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2015, отменить решение Роспатента от 15.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722206.