

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 19.08.2014. Данное возражение подано компанией «ФОНТЕГРА ЭНТЕРПРАЙЗЕРС ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724301, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012724301 на регистрацию словесного обозначения «superfishka» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 17.07.2012 в отношении товаров и услуг 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724301 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- свидетельство № 465760, приоритет от 10.11.2010, ООО «НикитиН», услуги 35 и 41 классов МКТУ [1];
- свидетельство № 467682, приоритет от 21.08.2001, ООО «ПриКид», товары 25 класса МКТУ [2];
- свидетельство № 234208, приоритет от 21.08.2001, ООО «ЭСНА ТМ», товары 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24 и 28 классов МКТУ [3];
- свидетельство № 178467, приоритет от 10.03.1998, ООО «Юнилевер Русь», товары 16 класса МКТУ [4].

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, основным (сильным) элементом которого является элемент «fishka». При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В палату по патентным спорам 20.08.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что, соглашаясь с большей частью аргументов экспертизы, заявитель, однако, полагает, что заявленное обозначение не обладает сходством до степени смешения с товарным знаком ООО «НикитиН» - известного производителя пива, в состав которого входит стилизованное изображение рыбы, в связи с чем часть словесного элемента «Fish`ka», разделенная апострофом, ассоциируется именно с рыбой, которая по-английски называется «fish». Знаки не ассоциируются в целом, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление, формируемое, в том числе за счет цветового исполнения и использования художественного шрифта в противопоставленном товарном знаке [1]. Также заявителем указано на неоднородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Далее в возражении указано, что заявитель, являющийся партнером российской компании «Комус», с апреля 2011 года использует обозначение «superfishka» в качестве названия хорошо известного потребителям Интернет-магазина (название сайта www.superfiska.ru), специализирующегося на розничной продаже оригинальных подарков. Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии

принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности указанных услуг какому-либо другому правообладателю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов».

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2015, заявителем представлен оригинал письма-согласия от ООО «НикитиН» (1). Также, от заявителя 10.04.2015 поступил оригинал письма-согласия от ООО «Юнилевер Русь» (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (17.07.2012) заявки № 2012724301 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « **superfishka** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов».




Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляет собой композицию из стилизованного изображения рыбы и пузырьков воды, под которыми размещены словесные элементы «Fish`ka», «ФИШ`КА». Элемент «Fish`ka» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первая буква слова – заглавная). Элемент «ФИШ`КА» выполнен стандартным шрифтом (более мелким) заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов и т.д.).

Противопоставленный товарный знак « **Фишка** » [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая

буква слова – заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « **Фишка** » [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква слова – заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [4] представляет собой композицию из стилизованного изображения радующегося человечка, под которым размещен элемент «Фишка!», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первая буква слова – заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 16 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (в перечне 42 класса МКТУ имеется позиция – реализация товаров).

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявителем сокращен объем притязаний и правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов». Товары или услуги, которые могли бы быть признаны однородными с указанными услугами, отсутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков [2, 3]. Данное обстоятельство позволяет не учитывать товарные знаки [2-3] при проверке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 4] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемента фонетически тождественный элемент «fishka/Fish`ka/ФИШ`КА/ФИШКА», что обуславливает ассоциирование знаков в целом и свидетельствует о сходстве знаков, несмотря на отдельные их отличия.

Услуги 35 (42) класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, однородны, поскольку соотносятся как «род/вид», имеют одно и то же назначение, близкие условия оказания и одинаковый круг потребителей.

Сходство с противопоставленным товарным знаком [4] и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владельцы противопоставленных знаков [1, 4] в письмах (1, 2) дали свое согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2012724301 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов». Оба письма содержат установление о том, что согласие не может быть отозвано и имеет неограниченный срок действия.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 4] не являются тождественными, предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 19.08.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012724301 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.08.2014, отменить решение Роспатента от 20.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012724301.