

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721426, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хэппи-Фиш», Астраханская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 10.07.2018 по заявке № 2018728992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2019 за № 721426 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХЭППИ-СНЕК», Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 3/1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 721426 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 721426 – (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным



знаком по свидетельству № 671082 – (2), имеющим более ранний приоритет (10.11.2017) и зарегистрированным, в том числе, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- оспариваемый знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров 29 класса МКТУ, поскольку до даты (10.07.2018) приоритета оспариваемого знака потребитель был знаком с продукцией лица, подавшего возражение, маркированной товарным знаком (2);

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что не предоставляло правообладателю согласия на регистрацию оспариваемого знака (1), предусмотренного положениями пункта 6 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721426 полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о постановке ООО «Хэппи-Фиш» в налоговом органе – [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «Хэппи-Фиш») – [2];
- решение Единственного участника ООО «Хэппи-Фиш» от 26.05.2014 – [3];

- протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Хэппи-Фиш» от 06.04.2011 – [4];

- ответ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека директору ООО «Хэппи-Фиш» от 07.10.2019 – [5];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Хэппи-Фиш» на 05.11.2019 – [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №721426, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью;

- материалы возражения не содержат документов, доказывающих, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также документов, свидетельствующих о несоответствии данного товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что между сравниваемыми знаками отсутствует сходство по визуальному признаку сходства, так как они выполнены с использованием различных визуальных средств воздействия на потребителя и приемов, способствующих достижению их узнаваемости;

- оспариваемый знак является комбинированным, включает словесные и изобразительные элементы, в отличие от противопоставленного знака состоящего только из изобразительного элемента. В оспариваемом знаке сильным элементом является «Хэппи-фиш», а второй словесный элемент «Отличная закуска к пиву», несмотря на то, что является неохраняемым, влияет на восприятие знака в целом, обуславливая общий вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков;

- при определении сходства сравниваемых знаков следует учитывать, что одним из учредителей ООО «ХЭППИ-СНЕК» (правообладателя) являлся ИП Рыпалов А.В., который сотрудничал с лицом, подавшим возражение, (ООО «Хэппи-Фиш»).

Между ИП Рыпаловым А.В. и лицом, подавшим возражение, в 2017 году был заключен договор и 11.04.2018 дополнительное соглашение к нему, согласно которому лицо, подавшее возражение, передает права на бренд «Хэппи-Фиш» ИП Рыпалову А.В., и в последствии обязуется передать исключительное право на товарный знак, который будет в будущем зарегистрирован по заявке №2017747355

Лицо, подавшее возражение, сотрудничало с правообладателем оспариваемой регистрации и с ИП Рыпаловым А.В. и не высказывало никаких претензий по регистрации оспариваемого знака;

- с учетом изложенного, правообладатель полагает, что отсутствует какая-либо вероятность смешения обозначений в гражданском обороте, что также свидетельствует об отсутствии сходств между сравниваемыми знаками.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- договор поставки № 8-102017 от 03.10.2017 – [7];
- дополнительное соглашение к договору поставки № 8-102017 от 03.10.2017 – [8];
- материалы, касающиеся рассмотрения в ФАС России заявления ООО «Хэппи-Фиш» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «ХЭППИ-СНЕК» – [9];
- исковое заявление о понуждении заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №671082, направленное ИП Рыпаловым А.В. в Арбитражный суд Астраханской области – [10];
- электронная переписка Давыдовича Д.М., подтверждающая направление искового заявления ИП Рыпалова А.В. в Арбитражный суд Астраханской области – [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «Хэппи-Фиш» являющимся обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №671082 с ранним приоритетом (10.11.2017), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Также с материалами отзыва представлены материалы, иллюстрирующие обращение лица, подавшего возражение, в ФАС России о

нарушении антимонопольного законодательства правообладателем оспариваемой регистрации.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 721426 (приоритет от 10.07.2018) – (1) является комбинированным, включает расположенный в округлой геометрической фигуре, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения юноши, держащего в руках щуку, и словесные элементы «ОТЛИЧНАЯ ЗАКУСКА К ПИВУ» (неохраняемый элемент) и «ХЭППИ-ФИШ», выполненные буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в верхней части знака один под другим по окружностям.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 классов МКТУ *«анчоусы неживые; арахис обработанный; клей рыбий пищевой; кольца луковые; продукты рыбные пищевые; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; солонина; тунец неживой; филе рыб».*

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании «красный, белый, серый, темно-серый, телесно-бежевый, розовый, черный, желтый, темно-желтый, темно-красный, светло-коричневый, светло-зеленый, зеленый, светло-бежевый, коричневый, темно-коричневый, голубой, светло-голубой».



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 671082 (приоритет от 26.05.2017) – (2) является комбинированным, выполнен в виде круга, внутри которого в округлой геометрической фигуре расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения юноши, держащего в руках щуку.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: черный, темно-синий, темно-коричневый, коричневый, бледно-коричневый, светло-коричневый, желтый, бледно-желтый, розовый, светло-розовый, темно-красный, красный, темно-серый, серый, светло-серый, темно-оранжевый, оранжевый, бледно-зеленый, светло-зеленый, бежевый, белый.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав сильные индивидуализирующие элементы, к которым относятся изобразительный элемент в виде стилизованного изображения юноши, держащего в руках щуку, и слово «ХЭППИ-ФИШ». При этом на формирование образа оспариваемого знака равным образом оказывают влияние указанные сильные элементы, которые воспринимаются по отдельности друг от друга.



Сравнительный анализ показал, что оспариваемый () и



противопоставленный () товарные знаки характеризуются высокой степенью сходства, поскольку содержат тождественный изобразительный элемент – стилизованного изображения юноши, держащего в руках щуку, одинаковым композиционного расположения данного элемента в сравниваемых знаках (расположен в округлой геометрической фигуре по центру со смещением вниз), выполнены в сходной цветовой гамме.

Таким образом, установленное тождество сильного изобразительного элемента, его одинакового композиционного решения в сравниваемых знаках, и сходство цветовой гаммы, позволяют сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков, несмотря на наличие словесной части в оспариваемом знаке (1) и различного фона (прямоугольник в оспариваемом знаке (1) и круг с окантовкой в противопоставленном знаке (2)).

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал, что оспариваемые товары 29 класса МКТУ идентичны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2).

В отношении представленных правообладателем материалов [7-11] коллегия отмечает, что в настоящее время правообладателем противопоставленного знака (2) является лицо, подавшее возражение.

Кроме того в пункте 3 дополнительного соглашения [8] указывается на передачу права собственности на словесный бренд «Хэппи-Фиш» и не содержится указания на то, что именно изобразительное обозначение по заявке №2017747355 (противопоставленный товарный знак №671082) будет передано ИП Рыпалову А.В., как утверждает в своем отзыве правообладатель.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 721426 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ может быть признана произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о возможности введения потребителей в заблуждение, то он не нашел своего подтверждения в имеющихся в деле материалах [1-6], в связи с чем не может быть признан убедительным.

Установленное сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2) не является основанием для оценки оспариваемой регистрации как вводящей потребителя в заблуждение.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с иным производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Материалы возражения, также не содержат доказательств, подтверждающих о принадлежности авторских прав на какое-либо произведение, лицу, подавшему возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3(1), 9(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721426 недействительным полностью.