

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 возражение, поступившее 15.07.2019, поданное компанией Fox International Group Limited, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570466, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015700614 с приоритетом от 16.01.2015 зарегистрирован 05.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №570466 в отношении товаров 08, 09, 13, 18, 22, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя САЙЛЕНТ ФОКС ИНК., США (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «SILENT FOX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных в две строки, на фоне изображения стилизованной мордочки лисы. Словесные элементы и изобразительный элемент расположены на фоне прямоугольника.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №570466 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на знак «FOX» по международной регистрации №933591 с приоритетом от 05.04.2007 для следующих товаров 18, 22, 25 и 28 классов МКТУ, в том числе товаров 22 класса МКТУ: «навесы, тенты, палатки; тенты для использования в рыболовстве, навесы для использования в рыболовстве; части, детали и принадлежности для вышеперечисленных товаров», товаров 25 класса МКТУ: «одежда; одежда для рыболовов; костюмы, костюмы, состоящие из одного предмета, спецодежда, жакеты и штаны; головные уборы», товаров 28 класса МКТУ: «рыболовное снаряжение; рыболовные принадлежности»;

- указанный знак сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ввиду вхождения элемента «FOX» в данный знак;

- следует также отметить, что совпадение затрагивает наиболее значимый словесный элемент оспариваемого знака с учетом того, что в оспариваемой регистрации логическое ударение падает на совпадающее слово «FOX»;

- сопоставляемые обозначения воспринимается одинаково в концептуальном плане, поскольку слово «FOX» употребляется в значении «лиса». Слово «SILENT» употребляется в значениях «молчаливый, тихий, спокойный», при этом комбинация слов «FOX» и «SILENT» не приводит к появлению устойчивого выражения, что обуславливает необходимость анализировать каждый из элементов, включенных в состав словесного элемента «SILENT FOX» оспариваемой регистрации, по-отдельности;

- в графическом плане сопоставляемые словесные элементы создают одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку оба обозначения одинаково воспринимаются как словесные обозначения, представленные буквами одного и того же алфавита, написанные стандартным шрифтом, имеющие одинаковую цветовую гамму;

- товары, содержащиеся в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаках, однородны по признакам род - вид, назначение, круг потребителей и условия сбыта;

- наличие сходного товарного знака по свидетельству №570466 со знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение, объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №570466 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленной регистрацией;

- сравниваемые словесные элементы имеют различную фонетическую длину, что не может не изменять их фонетику. При этом отличие приходится на начальную и фонетически более длинную часть «SILENT» - 6 букв и 6 дополнительных звуков, отсутствующих в противопоставленном знаке;

- фонетика оспариваемого товарного знака – «САЙЛЕНТФОКС», противопоставленного знака «ФОКС»;

- оценка графического критерия сходства показывает, что сравниваемые словесные составляющие товарных знаков имеют различную визуальную длину, которая максимально очевидна с учетом незначительного числа букв; различное число составляющих элементов; различные начальные части; сходный элемент занимает периферийную позицию в оспариваемом товарном знаке; словесные составляющие имеют различное графическое решение, насыщенность; различную внешнюю форму; различный шрифт. Совокупность данных отличий обуславливает различное общее зрительное восприятие;

- оспариваемый товарный знак не является устойчивым выражением, тем не менее, он является цельной фразой со смыслом, отличным от смысла только существительного и несет новую оригинальную смысловую окраску;

- правообладатель отмечает, что существует большое количество товарных знаков со словесным элементом «FOX», действующих в отношении спорных товаров (18, 25 и 28 классов МКТУ) на имя различных производителей, в том числе до даты приоритета товарного знака лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент, в который органично вписана словесная составляющая;

- графический элемент оспариваемого товарного знака оригинален, имеет значительные по отношению к словесной части размеры и доминирующее пространственное положение;

- однородность сравниваемых товаров рассматривается лицом, подавшим возражение, необоснованно широко, поскольку противопоставленный знак действует в отношении узкого перечня товаров 22, 25 и 28 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак действует в отношении 08, 09, 13, 18, 22, 25 и 28 классов МКТУ, кроме того спорные товары не являются товарами повседневного и широкого спроса, они являются товарами длительного пользования, не дешевыми, их потребители внимательны, придирчивы и осторожны в выборе, обычно руководствуются опытом или рекомендациями, что дополнительно снижает вероятность смешения товаров;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака знак по международной регистрации №933521 порождал в сознании потребителей представление о конкретном лице - правообладателе международной регистрации, и тем самым приобрел узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь исключительно с лицом, подавшим возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.01.2015) оспариваемого 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 пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №570466 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «SILENT FOX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных в две строки, на фоне изображения стилизованной мордочки лисы. Словесные элементы и изобразительный элемент расположены на фоне прямоугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 08, 09, 13, 18, 22, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «FOX» по международной регистрации №933591 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 22, 25, 28 классов МКТУ [1].

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Fox International Group Limited лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №570466.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «FOX». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит иной словесный элемент «SILENT» (в переводе с английского языка означает «тихий; бесшумный»), придающие ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «SILENT» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначения в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «FOX». Кроме того, словесный элемент «SILENT» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя при восприятии. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых знаков также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «SILENT», который придает словесному элементу «FOX» особый смысл, поскольку смысловая нагрузка падает на словесный элемент «SILENT».

Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №570466 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что товары 18 класса МКТУ «наборы дорожные (кожгалантерея); ремешки кожаные; ранцы; рюкзаки; сумки; ягдташи» оспариваемого товарного знака, и товары 18 класса МКТУ «luggage; backpacks; rucksacks; luggage for retaining angling equipment; parts and fittings for all the aforesaid goods» («багаж; рюкзаки; багаж для хранения рыболовного оборудования; детали и фитинги для всех указанных выше товаров») противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров – сумкам и кожаным изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 22 класса МКТУ «гамаки; палатки; тенты из синтетических и текстильных материалов; чехлы камуфляжные» оспариваемого товарного знака, и товары 22 класса МКТУ «Canopies, tents; canopies for use in angling, tents for use in angling; parts and fittings for all the aforesaid goods» («навесы, палатки; навесы для использования при повороте, палатки для использования при повороте; детали и арматура для всех указанных выше товаров») противопоставленного знака [1]

являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» оспариваемого товарного знака, и товары 25 класса МКТУ «Clothing; clothing for anglers; suits, one-piece suits, salopettes, jackets and trousers; headgear» («одежда; одежда для рыболовов; костюмы, цельные костюмы, куртки и брюки; головные уборы») противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров - одежде, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 08 класса МКТУ «гарпуны для рыбной ловли», товары 28 класса МКТУ «принадлежности рыболовные; жилеты, пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; спортивные товары и принадлежности, включенные в 28 класс; мишени; снасти рыболовные; снаряжение альпинистское» оспариваемого товарного знака, и товары 28 класса МКТУ «Angling apparatus; angling accessories» («рыболовные снасти; рыболовные принадлежности») противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров – снасти для охоты и рыбалки, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные товары 08 класса МКТУ «изделия ножевые, в том числе ножи, ножи охотничьи, перочинные; инструменты для заточки; инструменты и приспособления для разделки туш животных; насосы ручные; оружие холодное; приборы столовые (ножи, ложки, вилки); ручные орудия и инструменты; бритвы», товары 09 класса МКТУ «аппараты дыхательные для подводного плавания; бинокли; браслеты идентификационные магнитные; батареи электрические; компасы; весы; грузы для отвесов; каски защитные; шлемы защитные; костюмы для подводного погружения; маски для подводного погружения; маски защитные; назубники; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; наушники; носки с электрообогревом; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; очки спортивные, солнцезащитные; пояса спасательные; приборы наблюдения; приборы

навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты навигационные; свистки для подачи команд собакам; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; устройства сигнальные тревожные; фонари сигнальные» и товары 13 класса МКТУ «оружие огнестрельное охотничье; портупеи для оружия; патронташи; патроны; ракетницы» оспариваемого товарного знака не являются однородными с указанными выше товарами 18, 22, 25, 28 классов МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку относятся к другим видам товаров, имеют иные назначения.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №570466 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №570466 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие

доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и их производителем.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркованную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570466 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №570466.**