

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.05.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693835, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ФЕЯ**» по заявке №2017726640 с приоритетом от 03.07.2017 зарегистрирован 24.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №693835 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Открытое акционерное общество «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинский, ул. Декабристов, 8 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 24.01.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №2 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №693835 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащий ему сходный до степени смешения товарный знак «*ФЕЯ*» по свидетельству №146560, имеющий более ранний приоритет от 30.05.1995, и зарегистрированный в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693835 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свой отзыв на возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является крупным российским производителем бытовых товаров народного потребления, обладает исключительным правом на серию товарных знаков «ФЕЯ» по свидетельствам №111458, №243182, №375911, №417390, зарегистрированных для товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, в частности, стиральные машины «ФЕЯ» выпускаются с 1982 года;

- товары под обозначением «ФЕЯ» производятся правообладателем товарного знака по свидетельству №693835 и его лицензиатом для последующей их продажи третьим лицам (дилерам), являются неотъемлемой частью деятельности под товарными знаками «ФЕЯ»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №693835 и его лицензиат ОАО «Боткинская промышленная компания» входят в Группу компаний «Тополь», имеющую почти тридцатилетнюю историю;

- основными видами деятельности ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» является производство молочной продукции, пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, а принадлежащий обществу противопоставленный товарный знак по свидетельству №146560 зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ, относящимся к услугам по временному проживанию, по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, реализации товаров, при этом

под такими товарами подразумевается только продукция, связанная с общепитом и местами временного проживания, а не товары 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки правообладателя и на реализацию которых он разрешения лицу, подавшему возражение, не давал;

- принимая во внимание вышеизложенное, у потребителя принципиально не может возникнуть представления о принадлежности оспариваемых услуг 35 класса, указанных в перечне оспариваемого товарного знака №693835, лицу, подавшему возражение;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в отношении оспариваемых им услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно не является производителем товаров, для реализации которых зарегистрирован товарный знак №693835;

- действия лица, подавшего возражение, недобросовестны, являются злоупотреблением правом в соответствии со статьёй 10 Кодекса.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, представлены следующие документы (копии):

- Распечатка информации об истории бренда «ФЕЯ» [1];
- Распечатка информации о товарных знаках «ФЕЯ» по свидетельствам №111458, №243182, №375911, №417390 [2];
- Распечатка с сайта <http://feya-bt.ru/> каталога бытовой техники [3];
- Распечатка с сайта [http://feya-bt.ro/article 75.html](http://feya-bt.ro/article_75.html) списка дилеров бренда «ФЕЯ» [4];
- Распечатка исторической справки о деятельности Группы компаний «Тополь» [5];
- Справка правообладателя об объемах реализации товаров под обозначением «ФЕЯ» за период 01.01.2007 - 30.06.2020 [6];
- Справка об объемах реализации товаров под обозначением «ФЕЯ» лицензиатом (ОАО «Боткинская промышленная компания») за период 2016 – 2018гг. [7];

- Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» с видами деятельности [8].

Изучив материалы дела в отсутствие представителей сторон, в установленном порядке уведомленных о дате рассмотрения поступившего возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.07.2017) 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 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 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; расположения близких звуков и

звукосочетений 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Оспариваемый товарный знак «**ФЕЯ**» по свидетельству №693835 с приоритетом от 03.07.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693835 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» на товарный знак «*Федя*» по свидетельству №146560 с более ранним приоритетом. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг, позволяет признать ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693835.

Противопоставленный словесный товарный знак «*Федя*» по свидетельству №146560 с приоритетом от 30.05.2005 (срок истечения действия исключительного права на товарный знак 30.05.2025) является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом, зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знаков «**ФЕЯ**» и «*Федя*» показал, что они включают в свой состав тождественные в фонетическом и семантическом отношении словесные элементы «**ФЕЯ**» (в западноевропейской сказочной литературе: волшебница, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru>).

Сходство сравниваемых обозначений усиливается и в визуальном отношении за счет наличия в составе сравниваемых обозначений букв одного и того же алфавита - русского.

Таким образом, имеющееся семантическое, фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия в шрифтовом отношении, существенно не влияющем на восприятие товарных знаков в целом.

В свою очередь сопоставительный анализ товарных знаков по свидетельствам №693835 и №146560 на предмет однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых они зарегистрированы, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693835 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, связанных с маркетингом, помощью в управлении бизнесом, продвижением товаров, а именно: *«демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для*

третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ».

Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров. Этот вид деятельности может быть связан как непосредственно с продажей товаров (торговлей), так и с рекламой.

Услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров. Назначением услуг торговли (реализации товаров) является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Реклама же в ее различных видах представляет собой услугу по распространению информации. Распространение рекламной информации осуществляется посредством видео- и аудиотрансляций, путем расклейки и раздачи листовок, распространения образцов, размещения информации на любых рекламных конструкциях и площадях, транспорте, в радио- и телеэфире, в сети Интернет. Рекламные услуги оказываются рекламными агентствами третьим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и Интернет аудитория, участники выставок.

Исходя из вышеизложенного, в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №693835 к услугам, непосредственно описывающим торговую деятельность и сопутствующим ей, относятся такие позиции как *«информация и*

советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет-каталогов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ».

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» оспариваемого товарного знака являются частью услуг, оказываемых предпринимателям с целью привлечения внимания потребителей к объекту их деятельности, формирования или поддержания интереса к нему, т.е. по сути это услуги рекламного характера, а услуга «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» подпадает под понятие «помощи в управлении бизнесом».

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №146560 зарегистрирован для таких услуг 42 класса МКТУ как «реализация товаров, буфеты, кафе, кафетерии, рестораны, консультации по вопросам выбора профессии, аренда жилых помещений, бронирование мест в гостиницах, косметические кабинеты, массаж, типографское дело, прокат торговых

автоматов, компьютеров, предоставление оборудования для выставок, снабжение пищевыми продуктами и напитками», среди которых фигурирует «реализация товаров» и «снабжение пищевыми продуктами и напитками». При этом следует указать, что «реализация товаров» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами» противопоставленного товарного знака [2], в том виде как сформулирована в перечне, эквивалентна понятию торговля.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» оспариваемого товарного знака не однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров; снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разным сферам деятельности (услуги в области рекламы, маркетинг, помощь в управлении бизнесом и торговля соответственно), что обуславливает их разное назначение и круг потребителей.

Вместе с тем услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством

интернет-каталогов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ» оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров; снабжение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленного товарного знака относятся к одному роду деятельности («торговая деятельность»), имеют общее назначение (обеспечение потребителей товарами), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке торговая деятельность ограничена определенными товарами (товарами 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ), в противопоставленном же товарном знаке услуги торговли не конкретизированы какой-либо областью, представлены в общем виде, что подразумевает более широкий объем правовой охраны противопоставления по свидетельству №146560 и не исключает однородности с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.


Указанные обстоятельства при наличии однородности вышеуказанной части услуг 35, 42 классов МКТУ, содержащихся в перечне сравниваемых обозначений, предопределяют вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарного знака потребителями в гражданском обороте, и возможность отнесения этих обозначений к одному источнику происхождения при осуществлении продажи товаров.

Наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительного

права на товарные знаки «**фея**» по свидетельству №111458 с приоритетом от

13.01.1992 для товаров 07, 11 классов МКТУ, «**фея**» по свидетельству №243182 с

приоритетом от 23.08.2001 для товаров 07 класса МКТУ, «**фея**» по свидетельству №375911 с приоритетом от 18.11.2008 для товаров 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 20, 21, 28

классов МКТУ, « iFeYa» по свидетельству №423840 с приоритетом от 07.08.2009 для товаров 07, 09, 11 классов МКТУ (противопоставленный товарный знак по

свидетельству №423840 прекратил действие 07.08.2019) принято к сведению. Однако вышеуказанные товарные знаки, предназначенные для маркировки различных товаров, не исключают наличия сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, предназначенными для индивидуализации торговой деятельности.

Также не влияют на вывод об имеющемся сходстве до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками представленные правообладателем документы, касающиеся использования товарных знаков «ФЕЯ».

Что касается довода правообладателя о наличии в действиях ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» признаков злоупотребления правом, то необходимо отметить, что установление такого факта при регистрации и использовании товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке в судебных инстанциях.

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных с торговлей, свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №693835 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693835 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на всех

медиа­средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, услуги интернет­магазинов по оптовой и розничной продаже товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ; размещение товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ для удобства изучения и приобретения потребителями посредством интернет­каталогов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12 (за исключением велосипедов, средств трехколесных), 18, 20, 21, 28 классов МКТУ».