

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.02.2018 возражение, поданное Твентис Сенчури Фокс Фильм Корпорейшин, корпорация штата Делавэр, 10201 Вест Пико Бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния 90035, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722840, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «FOX» по заявке №2016722840 подано на регистрацию в качестве товарного знака 24.06.2016 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722840. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «**ФОКС**» по свидетельству №305445 с приоритетом от 25.05.2004, зарегистрированным на имя Коллегии адвокатов «Фокс» Адвокатской палаты Приморского края Российской Федерации, г. Владивосток, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня;
- «**ФОКС**» по свидетельству №268140 с приоритетом от 06.12.2002, зарегистрированным на имя ООО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 05.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Твентис Сенчури Фокс Фilm Корпорейшн, основанная 31.05.1935 в результате слияния студий Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures, является одной из шести крупнейших американских киностудий;
- самые популярные фильмы киностудии включают в себя «Звёздные войны», «Аватар», «Люди Икс», «Ледниковый период», «Рио», «Крепкий орешек», «Хищник», «Чужой», «Планета обезьян», «Один дома», включая самые популярные телесериалы, такие как «Бэтмен», «МЭШ», «Секретные материалы», «Копы», «Футурама», «Симпсоны», «Гриффины», «Американский папаша!», и др.;
- противопоставленный товарный знак «**ФОКС**» по свидетельству №268140, зарегистрирован на имя ООО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц)»;
- ООО «Крокус-Интерьер» работает на российском рынке под брендом «Kraft» и является известным производителем и продавцом офисной мебели (см. <http://www.kraft.ru/>);

- принимая во внимание различные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, ООО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» согласилось заключить договор о сосуществовании товарных знаков и предоставить согласие на регистрацию обозначения по заявке №2016722840 в качестве товарного знака;
- при этом заявитель не достиг взаимопонимания с правообладателем второго противопоставленного товарного знака по свидетельству №305445, в связи с чем отказывается от части заявленных услуг, связанных с деловыми операциями и другими услугами в области бизнеса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722840 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама, услуги в области маркетинга и продвижения товаров и услуг для третьих лиц; услуги магазинов по розничной продаже; услуги рекламные по формированию мнения общественности по вопросам охраны окружающей среды».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены копии переписки с ООО «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР» [1] и договора о сосуществовании товарных знаков [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2018, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №268140 [3].

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

С учетом даты (24.06.2016) поступления заявки №2016722840 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение «FOX» по заявке №2016722840 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по вышеуказанной заявке в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №305445 и №268140.



Противопоставленный товарный знак «**ФОКС**» по свидетельству №305445 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Фокс», выполненный буквами русского алфавита голубого цвета с оригинальной графической проработкой начальной буквы «Ф».

Противопоставленный товарный знак «ФОКС» по свидетельству №268140 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №268140, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016722840 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «FOX» и противопоставленный товарный знак «ФОКС» по свидетельству №268140, не тождественны, в силу исполнения буквами различных алфавитов (английского и русского, соответственно) имеют визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным

товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что является крупной американской кинокомпанией, тогда как правообладатель товарного знака по свидетельству №268140 специализируется на производстве и продаже мебели, в связи с чем введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарного знака по свидетельству №268140, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Заявитель, в свою очередь, скорректировал перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, ограничив его следующими позициями: «реклама, услуги в области маркетинга и продвижения товаров и услуг для третьих лиц; услуги магазинов по розничной продаже; услуги рекламные по формированию мнения общественности по вопросам охраны окружающей среды».

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №305445 представлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; экономическое прогнозирование; изучение рынка; исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций; аудит».

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к различным сферам экономической деятельности (услуги, приведенные в заявлении в перечне, относятся к услугам по рекламе и реализации товаров, а в перечне противопоставленного товарного знака приведены различные виды услуг в области бизнеса), имеют различные назначение, каналы сбыта и круг потребителей. Таким образом, сопоставляемые услуги не являются однородными.

В силу изложенного, товарный знак по свидетельству №305445 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке

№2016722840 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2018, отменить решение Роспатента от 04.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722840.