

**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 19.06.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750861, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Фея**» по заявке №2018750861 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.11.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 40, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 43 класса МКТУ *«прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; ясли детские»* и услуг 44 классов МКТУ *«медицинские услуги; услуги в области гигиены для людей; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие;*

больницы; ваксинг/восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов/реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; ортодонтия/услуги ортодонтические; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 40 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха

*[предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку», 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных и косметики для людей; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; уход за животными; хирургия растений».*

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Фея**» сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных услуг, а именно:

- с товарным знаком «**Фея**» [1] по свидетельству №146560 с приоритетом от 30.05.1995, зарегистрированным в отношении услуг 37, 40, 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37, 40, 43, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ростовский республиканский учебно-производственный комбинат», 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 232;



- с товарным знаком «**Фея**» [2] по свидетельству №333910 с приоритетом от 22.02.2006, зарегистрированным в отношении однородных услуг 37, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фея», 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46, стр.1;

- с товарным знаком «**ФЕЯ**» [3] по свидетельству №693835 с приоритетом от 03.07.2017, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, 8.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 10.09.2020 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к тому, что права на противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №146560 были переданы заявителю на основании регистрации Роспатентом договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак. В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №693835 Роспатентом было принято решение о признании недействительным предоставления ему правовой охраны в отношении части услуг 35 класса МКТУ, относящимся к услугам, связанным с торговлей. Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака услуги 35 класса МКТУ в области рекламы и бизнес-услуг не являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»* заявленного обозначения.

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, позволяют изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака по заявке №2018750861 в отношении более широкого перечня услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (20.11.2018) поступления заявки №2018750861 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 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.

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 звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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).

Обозначение «**Фея**» по заявке №2018750861, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 20.11.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение подавалось на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 37, 40, 43, 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Фея**» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 40 классов МКТУ и части услуг 43, 44 классов МКТУ основан на наличии противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащих иным лицам:

«*Фея*» [1] по свидетельству №146560 (с приоритетом от 30.05.1995),




«» [2] по свидетельству №333910 (с приоритетом от 22.02.2006),

«**ФЕЯ**» [3] по свидетельству №693835 (с приоритетом от 03.07.2017).

Противопоставленный товарный знак «*Фея*» [1] по свидетельству №146560 с приоритетом от 30.05.1995 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ:



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №333910 с приоритетом от 22.02.2006 является комбинированным, включает в свой состав изображение клякс и стилизованной мишени, на фоне которой расположен словесный элемент «ФЕЯ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 37, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ФЕЯ» [3] по свидетельству №693835 с приоритетом от 03.07.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], основанное на фонетическом, семантическом и графическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов «ФЕЯ», входящих в состав сравниваемых обозначений, заявителем не опровергается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

Так, как справедливо указано в возражении и дополнении к нему, права на противопоставленный товарный знак «*Фея*» [1] по свидетельству №146560 были переданы заявителю на основании регистрации Роспатентом 21.05.2020 договора №РД0333160 о распоряжении исключительным правом на данный товарный знак в отношении услуг 37 класса МКТУ «*стирка белья в прачечных, чистка одежды*», 40 класса МКТУ «*крашение, отбеливание тканей*», 42 класса МКТУ «*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*», которые были признаны однородными услугам 35 класса МКТУ «*розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через*



*посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; наем помещений для сдачи их в аренду», 37 класса МКТУ «стирка белья в прачечных, чистка одежды», 40 класса МКТУ «обработка материалов; крашение, отбеливание тканей», 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку», 44 класса МКТУ «услуги в области косметики для людей; маникюр; массаж; салоны красоты; услуги визажистов», указанным в перечне заявки №2018750861.*

Также следует констатировать, что в отношении противопоставленного товарного знака «**ФЕЯ**» [3] по свидетельству №693835 Роспатентом было принято решение от 12.08.2020 о признании недействительным предоставления этому товарному знаку правовой охраны в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанным с торговлей, т.е. однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ по заявке №2018750861.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака была сохранена в отношении таких товаров 35 класса МКТУ как «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». Указанные услуги относятся к сфере деятельности, связанной с продвижением товаров, а именно их рекламой, а также помощью в управлении бизнесом.*

Данные услуги являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях». Следует указать, что услуги по распространению образцов, услуги организация торговых выставок и ярмарок в коммерческих целях имеют своей целью продвижение товаров, т.е. представляют собой один из способов привлечения интереса покупателя к продукции того или иного производителя, как и услуги в сфере рекламы. Фактически указанные услуги заявленного обозначения и услуг в области рекламы противопоставленного товарного знака [3] характеризуются одинаковым назначением, относятся к одной и той же области деятельности (продвижение товаров), что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то он зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования», которые идентичны услугам, приведенным в перечне 37 класса МКТУ заявленного обозначения, а также в отношении услуг 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», которые совпадают с заявленными услугами 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; огородничество; осеменение искусственное; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги

*питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; уход за животными; хирургия растений»* как род/вид, характеризуются одинаковым назначением, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеприведенные обстоятельства дела в совокупности, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018750861 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2], [3] в отношении части заявленных услуг 35, 37 и 44 классов МКТУ, приведенных выше.

Вместе с тем, снятие противопоставления [1], а также противопоставления [3] для услуг, связанных с торговлей, позволяет прийти к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018750861 для всех заявленных услуг 40, 43 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; наем помещений для сдачи их в аренду», 37 класса МКТУ «стирка белья в прачечных, чистка одежды», 44 классов МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг/восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация*

*токсикоманов/реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; массаж; мануальная терапия [хиропрактика]; ортодонтия/услуги ортодонтические; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы».*

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2020, изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750861.**