

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492601, поданное по поручению ООО «САКС Игрушки», г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **Filly** по заявке №2011724068 с приоритетом от 27.07.2011 зарегистрирован 25.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №492601 на имя Хоум Фокус Девелопмент Лимитед, Трастнет Чемберс Лимитед, П.О. Бокс 3444, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 28, 30 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Filly», выполненное буквами латинского языка стандартным шрифтом. Первая буква в слове «Filly» заглавная, остальные строчные.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.04.2014 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №492601 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Filly» в переводе с английского языка означает «кобыла, кобылица, молодая кобыла» (<http://translate.ru>; <http://translate.google.ru>);

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в отношении товаров 28 класса МКТУ, относящихся к игрушкам;

- игрушками могут признаваться как уменьшенные копии животных, так и фантазийные герои, имитирующие кобылу, жеребенка, следовательно, обозначение «Filly» с учетом его семантики характеризует товары, указывает на их вид, не является фантазийным и не обладает различительной способностью;

- кроме того, обозначение «Filly» не воспринимается в качестве обозначения, индивидуализирующего исключительно товары правообладателя, поскольку используется в хозяйственной деятельности большим кругом лиц до даты приоритета оспариваемого товарного знака (см. <http://filly.msk.ru> – сайт посвящен работе с лошадьми, <http://www.fillydesigns.com> – интернет-магазин одежды).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №492601 недействительной в отношении приведенных в перечне регистрации товаров 28 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- информация с сайта <http://www.saks.ru> [1];
- информация из автоматизированной базы данных ФИПС относительно товарного знака по свидетельству №492601 [2];
- учредительные документы ООО «САКС Игрушки» [3];
- информация с сайтов <http://filly.msk.ru>; <http://www.fillydesigns.com> [4];
- распечатка с сайтов <http://translate.ru>; <http://translate.google.ru> с переводом слова «filly» [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившем возражением, на дату проведения коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Filly» для товаров 28 класса МКТУ является нейтральным и фантазийным;
- перечень товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает разнообразные виды игр, игрушек и предметов, предназначенных для

игры, т.е. для этих товаров видовым понятием является слово «игрушка», а не нечто иное;

- в соответствии с Единой Товарной Номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза и пояснениям к ней, к товарной группе «игрушки» относятся игрушки всех типов, предназначенные для развлечения детей и взрослых;

- название животного для товаров «игрушки» не способно характеризовать товары, а будет восприниматься исключительно через ассоциации, то есть в качестве фантазийного обозначения;

- обозначение «Filly» может выступать в качестве характеристики товара для таких товаров как «живые животные» (31 класс МКТУ) или «мясо» (29 класс МКТУ);

- «Filly» является словом английского языка и согласно словарям переводится как «молодая кобыла в возрасте до четырех лет», а также имеет переносные значения;

- ни одно из приведенных в словаре значений слова «Filly» не указывает на принадлежность его к игрушкам, как, например, у слова «bear» (медведь), которое в словосочетании «Teddy bear» означает плюшевого медвежонка (игрушку);

- слово «Filly» является узкоспециализированным словом английского языка и понятно не каждому рядовому российскому потребителю;

- доводы правообладателя подтверждаются сложившейся практикой регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков, например, существуют такие регистрации для товаров 28 класса МКТУ как **МИШКА**

(свидетельство №402484);

БЕГЕМОТ

(свидетельство №423113);



(свидетельство №514625);



(свидетельство №511636);

ГАЗЕЛЬ

(свидетельство №291953);



(свидетельство №515937);





(свидетельство №345524); **МИШУТКА** (свидетельство №348910);

(свидетельство №371956); *Мишутка* (свидетельство №450932);

- лицо, подавшее возражение, неправомерно полагает, что обозначение «Filly» не обладает различительной способностью;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут служить доказательством отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака, поскольку не касаются производства игр и игрушек, имеют более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, материалы на иностранном языке не относятся к хозяйственной деятельности в России и не могут быть приняты во внимание;

- оспариваемый товарный знак «Filly» используется правообладателем для выпускаемых им с 2007 года игрушек для девочек 5-10 лет;

- «Filly» - название игрушечных персонажей, живущих в одноименной стране, кроме кукол, существуют различные настольные игры, книжки, журналы, компьютерные игры (см. сайт <http://www.filly.com>);

- лицо, подавшее возражение, не имеет заинтересованности в признании недействительной регистрации товарного знака «Filly», поскольку отсутствует информация о том, что данный товарный знак препятствует предпринимательской деятельности ООО «САКС Игрушки» и нарушает его интересы.

С учетом изложенного правообладателем оспариваемого товарного знака изложена просьба об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492601.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- пояснения к главе 95 Единой Товарной Номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) [6];

- статья «игрушка» из Большой Советской Энциклопедии [7];

- перевод слова «filly» из словарей английского языка [8];

- распечатки регистраций товарных знаков [9];
- фотографии игрушек «Filly» [10];
- печатные материалы, посвященные игрушкам «Filly» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (27.07.2011) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №492601 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначение категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Оспариваемый словесный товарный знак **Filly** по свидетельству №492601 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что ООО «САКС Игрушки» осуществляет деятельность по продаже игрушек различных производителей, т.е. осуществляет деятельность в гражданском обороте в том же сегменте рынка, что и правообладатель оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, каких либо материалов, свидетельствующих о том, что регистрация товарного знака «Filly» непосредственно нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, не представлено, что позволяет сделать вывод об отсутствии заинтересованности при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492601. В этой связи следует указать, что отсутствие заинтересованности при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям англо-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal», Нового большого англо-русского словаря и Англо-русского научно-технического словаря (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «Filly» означает в переводе: 1. кобылка, молодая кобылка; 2. девушка, девчонка (разг.); 3. шустря девчонка (разг.); 4. кобылица.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, включающих различные игры и игрушки.

Лицом, подавшим возражение, не аргументирован довод о том, что слово «Filly» представляет собой характеристику товаров 28 класса МКТУ. Как было указано выше, слово «Filly» является названием определенного вида животного, а именно, взрослой самки лошади (см. Толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой, <http://dic.academic.ru>).

Следовательно, как справедливо отметил правообладатель оспариваемого товарного знака, обозначение «Filly» может рассматриваться как описательный элемент в отношении такого вида товаров 31 класса МКТУ как «живые животные».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что слово «Filly» является описательным для маркировки игрушек. Вместе с тем, в материалах возражения не содержится документов, свидетельствующих о необходимости использования оспариваемого обозначения различными лицами для описания товаров 28 класса МКТУ, однородных указанным в перечне свидетельства №492601, или в качестве специального термина, характерного для сферы деятельности, связанной с производством игрушек, например, такого как «rocking-horse» (лошадка-качалка) или «Teddy bear» (плюшевый медвежонок Тедди).

Довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Filly» в отношении товаров 28 класса МКТУ не обладает различительной способностью в силу использования его в хозяйственной деятельности широким кругом лиц, представленными документами [4] не подтверждается. Указанные материалы представляют собой распечатки из сети Интернет, не имеющие отношения к производству и реализации игрушек. Так, сайт <http://filly.msk.ru>, в доменном имени которого содержится слово «filly», посвящен работе с лошадьми и содержит полезные сведения для коневладельцев и любителей лошадей, а сайт <http://www.fillydesigns.com> касается дизайна одежды, разрабатываемого компанией под названием «Filly», расположенной в Портланде, штат Орегон, США.

Следует также отметить, что правообладателем предоставлены документы [10], [11], из которых усматривается, что обозначение «Filly» используется для маркировки серии игрушек, представляющих собой фигурки единорогов «Филли», а также различной печатной продукции, связанной с этими персонажами, т.е. обозначение «Filly» воспринимается потребителем в качестве фантазийного обозначения.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное в отношении товаров, относящихся к игрушкам, оспариваемый товарный знак «Filly» носит фантазийный характер, ввиду чего способен выполнять индивидуализирующую функцию.

Все вышеуказанное свидетельствует о бездоказательности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, о правомерности предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492601 в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №492601.