

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2015, поданное ДАВЕНИС ООО, Эстония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722431, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013722431 подано 03.07.2013 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее горизонтально ориентированный прямоугольник с двумя скругленными углами, выполненный в синей гамме, на фоне которого помещено словосочетание «feel good», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Над словосочетанием расположена надпись «10 FEET», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, помещенная между двумя прямыми линиями. В правом верхнем углу помещено стилизованное изображение капли со сквозной прорезью в виде сердечка.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, темно-голубом, синем, темно-синем, темно-сине-фиолетовом, светло-зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722431 принято 21.05.2015 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 (1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет (<http://feelgoodfishs.ru>; <http://www.topsostav.com>), заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания «Глория Балтия» (Санкт-Петербург) производит товары и оказывает услуги, однородные заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FEEL GOOD», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что является препятствием для регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 09.06.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722431 и привел следующие аргументы:

- заявитель (ДАВЕНИС ООО) и ООО «Глория Балтия» (Санкт-Петербург) входят в одну Группу Компаний;
- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №225868 различаются фонетически и визуально;
- правообладатель противопоставленного товарного знака находится в стадии ликвидации, кроме того, области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают, поскольку основным видом деятельности правообладателя противопоставленного знака (ООО «ФИЛ ГУД),

согласно кодам ОКВЭД, является оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;

- заявитель согласен ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, а именно: агентства по экспорту-импорту товаров 29 класса; демонстрация товаров 29 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров 29 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров 29 класса; презентация товаров 29 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 29 класса для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары 29 класса и услуги для третьих лиц, связанные с товарами 29 класса; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 29 класса].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722431 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информационное письмо от Группы Компаний [1];
- сведения о товарном знаке по свидетельству №225868 [2];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ФИЛ ГУД» [3].

На заседании коллегии, которое состоялось 05.11.2015, заявитель дополнительно представил предлицензионный договор, заключенный между заявителем и ООО «Глория Балтия», об использовании товарного знака по заявке №2013722431.

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

С учетом даты (03.07.2013) поступления заявки №2013722431 на регистрацию товарного знака, 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявленном обозначении.

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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее горизонтально ориентированный прямоугольник с двумя скругленными углами, выполненный в синей гамме, на фоне которого помещено словосочетание «feel good», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Над словосочетанием расположена надпись «10 FEET», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, помещенная между двумя прямыми линиями. В правом верхнем углу помещено стилизованное изображение капли со сквозной прорезью в виде сердечка.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «feel good», выполненные крупным шрифтом в контрастном белом цвете на голубом фоне и расположенные в центральной части заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №225868 представляет собой словесное обозначение «FEEL GOOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак, в частности, охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ:

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама в газете; реклама телевизионная; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; рекламные агентства; сбыт товара через

посредников; реклама с помощью всемирной компьютерной сети; сбыт товара через всемирную компьютерную сеть.

Срок действия регистрации продлен до 25.01.2021.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «FEEL GOOD», которые могут быть переведены с английского языка как «чувствовать себя хорошо». Однородность услуг 35 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом их корректировки, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг в области рекламы, менеджмента, продвижения товаров.

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия признает обоснованным.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака находится в стадии ликвидации, не может служить основанием для снятия данного препятствия, поскольку противопоставленный товарный знак является действующим.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на другого производителя товаров, маркированных этим обозначением (ООО «Глория Балтия»), то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку заявителем представлены документы, подтверждающие, что заявитель и ООО «Глория Балтия» входят в одну группу компаний [1].

Так, по решению учредителей и руководства группы компаний, в которую, помимо заявителя и ООО «Глория Балтия», входит ООО «Традиция», регистрация

заявленного обозначения поручена заявителю, после чего две другие компании будут использовать товарный знак по лицензионному договору.

Заявитель также представил предлицензионный договор, заключенный между заявителем и ООО «Глория Балтия», предметом которого является использование товарного знака по заявке №2013722431.

В силу указанного нет оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке №2012727334 на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2015, отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722431.