

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 05.04.2016, поданное ООО «Фешен Люкс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548078, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013734559 с приоритетом от 08.10.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.07.2015 за №548078 на имя ООО «Новый Формат», г. Екатеринбург (далее - правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №548078 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ФИЛИППОК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым мелким шрифтом помещена надпись «НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ!».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №548078 произведена с нарушением требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ФИЛИППОК» по заявке

№2013721409, ранее поданным регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в Госреестре



присутствуют товарные знаки по свидетельству №344497 и по свидетельству №553845 с приоритетом от 18.09.2006, зарегистрированные на имя правообладателя и лица, подавшего возражение, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Это связано с тем, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, заключили между собой мировое соглашение, утвержденное Определением Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 года по делу №СИП-262/2013, в соответствии с которым правообладатель по договору отчуждения обязуется передать исключительное право на товарный знак по свидетельству №344497 в отношении части товаров 25 класса МКТУ «башмаки, обувь» ООО «Фешен Люкс» - лицу, подавшему возражение. Договор отчуждения был зарегистрирован в Роспатенте 06.10.2015, соответственно, лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на тождественный товарный знак с выдачей свидетельства за №553843 в отношении товаров 25 класса МКТУ «башмаки, обувь».

Однако в процессе согласования условий договора правообладатель подал 08.10.2013 в Роспатент заявку №2013734559, в которую были включены товары 25 класса МКТУ, относящиеся к обуви, не уведомив об этом лицо, подавшее возражение.

В возражении также отмечено, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №548078, связан с продвижением и реализацией товаров, однако он не конкретизирован, что дает правообладателю неоправданно широкий объем правовой охраны. С учетом того, что товары 25 класса МКТУ, относящиеся к обуви, могут

быть признаны однородными с услугами 35 класса МКТУ, относящимися к продвижению и реализации обуви, лицо, подавшее возражение, просит внести соответствующую конкретизацию в перечень услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548078 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ:

ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; галоши; гетры; голенища сапог; каблуки; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для бута; эспадрильи.

Услуги 35 класса МКТУ лицо, подавшее возражение, просит конкретизировать следующим образом:

демонстрация товаров, за исключением обуви; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи (в том числе сети интернет), за исключением обуви, презентация товаров на всех медиасредствах с целью оптовой продажи, за исключением обуви; продажа аукционная, за исключением обуви; продвижение товаров для третьих лиц, за исключением обуви; распространение образцов, за исключением обуви; распространение рекламных материалов, не относящихся к обуви; реклама, за исключением товаров, относящихся к обуви; реклама интерактивная в компьютерной сети, за исключением обуви; телемаркетинг, не связанный с продвижением обуви; управление процессами обработки заказов товаров, за исключением обуви; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение товарами], за исключением обуви; услуги субподрядные, не связанные с реализацией обуви.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков из базы данных Роспатента (свидетельства №№344497, 553845, 552444, 548078 [1];
- копия уведомления о поступлении заявления о регистрации договора [2];
- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [3];
- копия определения Суда по интеллектуальным правам [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.10.2013) оспариваемого 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №548078



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ФИЛИППОК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым мелким шрифтом помещена надпись «НА РАДОСТЬ ДЕТАМ!».

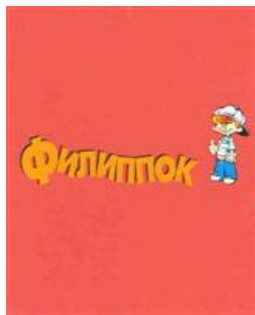
Противопоставленный товарный знак по заявке №2013721409 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее изображение ребенка и надпись «Филипок», выполненную оригинальным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака была произведена 16.09.2015 за №552444 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, включая валенки».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ФИЛИППОК» и «ФИЛИПОК», занимающих доминирующее положение в композиции товарных знаков и играющих в них основную индивидуализирующую роль. Несмотря на графические различия, обусловленные использованием в сравниваемых товарных знаках дополнительных словесных и изобразительных элементов, они способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, связанные с уменьшительным именем маленького мальчика, а с учетом однородности, близкой к идентичности, товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви, можно сделать вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, обладают исключительным правом на тождественные



товарные знаки (свидетельства №344497 и №553845), которые охраняются в отношении товаров 25 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству №553845 был образован путем государственной регистрации 06.10.2015 в Роспатенте договора №РД0182694 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №344497 в отношении части товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви. Указанный договор был заключен между сторонами на основании мирового соглашения, который был утвержден определением Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 года по делу №СИП-262/2013.

Таким образом, обладая исключительным правом на товарный знак по свидетельству №553845, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «башмаки, обувь», лицо, подавшее возражение, правомерно зарегистрировало на свое имя сходный товарный знак по свидетельству №552444 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «обувь, включая валенки», имеющий более ранний приоритет (25.06.2013) по сравнению с приоритетом (08.10.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №548078.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то, принимая во внимание, что эти услуги тесно связаны с товарами, в том числе с родовой группой товаров 25 класса МКТУ «обувь», поскольку относятся к их продвижению, их следует признать однородными с товарами 25 класса МКТУ, относящимися к обуви.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №548078 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, относящихся к обуви, следует признать обоснованными.

Коллегия также приняла во внимание представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствующие об использовании принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам №№ 552444, 553845.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548078 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ «ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; галоши; гетры; голенища сапог; каблуки; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для бутс; эспадриллы» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация обуви; презентация обуви на всех медиасредствах с целью розничной продажи (в том числе сети интернет), презентация обуви на всех медиасредствах с целью оптовой продажи; продажа аукционная обуви; продвижение обуви для третьих лиц; распространение образцов обуви; распространение рекламных материалов, относящихся к обуви; реклама товаров, относящихся к обуви; реклама товаров, относящихся к обуви, интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг, связанный с продвижением обуви; управление процессами обработки заказов товаров, относящихся к обуви; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение товарами, относящимися к обуви]; услуги субподрядные, связанные с реализацией обуви».