

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 14.08.2012, поданное ООО «Ветра нет», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705198/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ICE FOX» по заявке №2011705198/50 с приоритетом от 24.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с товарными знаками со словесным элементом «FOX» (свидетельства №326814 с приоритетом от 06.02.2006, №385497 с приоритетом от 10.05.2007), зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя

Фатеева Дмитрия Васильевича, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио Кюри, д. 10, кв. 37;

- со словесным знаком «FOX» (международная регистрация №933591 с приоритетом от 05.04.2007), получившим правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Fox International Group Limited, 56-58 Fowler Road Hainault Industrial Estate Hainault, Essex IG6 3UT.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено полным вхождением словесного элемента «FOX» в состав заявленного обозначения, при этом словесный элемент «ICE» не создает качественно иного уровня восприятия.

Экспертиза также приняла во внимание то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №385497 и №326814 являются блоком знаков, зарегистрированных на одного заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ICE FOX» и противопоставленные знаки «FOX» отличаются друг от друга в фонетическом отношении за счет словесного элемента «ICE», входящего в состав заявленного обозначения;

- семантическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено их различным смысловым значением, поскольку заявленное обозначение «ICE FOX» является устоявшейся лексемой английского языка и означает «песец» (см. Новый Большой англо-русский словарь под общим руководством Ю.Д. Апресяна <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan-term-48738.htm>; Русско-английский словарь <http://alldict.ru/index.ru.php?action=find&sid=1&searchtext=ice+fox>; <http://www.merriam-webster.com/dictionaru/ice%20fox> Энциклопедия Британика; <http://worldnik.com/words/ice-fox> Century Dictionary and Cyclopedia), в то время как слово «FOX» переводится с английского языка как «лиса, лисица, лисий мех»;

- отсутствие фонетического и смыслового сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом;

- кроме того, само по себе присутствие элемента «FOX» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 25 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, поскольку существует множество зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя разных лиц товарных знаков, включающих в свой состав указанный словесный элемент, а именно, товарные знаки «FOX-CLUB» (свидетельство №455209), «BLACK FOX» (свидетельство №425041), «MUDDY FOX» (свидетельство №339705), «TRAVEL FOX» (свидетельство №310103), «FOX RIVER» (свидетельство №255464), «SLIM FOX» (свидетельства №211242), «RED FOX» (свидетельство №200061) и др.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.02.2011) поступления заявки №2011705198/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с подпунктом 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011705198/50 является словесным и представляет собой словосочетание «ICE FOX», выполненное стандартным шрифтом буквы латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №326814 [1] является комбинированным, включает в свой состав слово «FOX», выполненное оригинальным крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «X» в слове «FOX» выполнена в виде перекрещенных мазков кистью красного и черного цветов. Под указанным словесным элементом между двух горизонтальных полос расположен словесный элемент «DANCE FOX», выполненный стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №385497 [2] представляет собой слово «FOX», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №933591 [3] также является словесным и представляет собой слово «FOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что перечни сравниваемых обозначений включают однородные товары 25 класса МКТУ, относящиеся к категории одежды и обуви, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав слово «FOX». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ICE», который занимает начальную позицию и придает обозначению отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску. Так, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленными товарными знаками по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что согласно словарно-справочным данным (см. словарь АБВУ Lingvo <http://slovari.yandex.ru>) включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют определенное смысловое значение - «ICE» (в переводе с английского языка означает «лед, ледяной, покрытый льдом») и «FOX» (в переводе с английского означает «лиса, лисица»). Указанные слова образуют словосочетание «ледяная лиса», в котором слово «ледяная» («ICE») придает слову «FOX» («лиса») некий смысловой оттенок, формируя в сознании потребителя фантазийный образ, в то время как слово «FOX» («лиса») в противопоставленных знаках [2], [3] определяется

исключительно его словарным значением. Что касается товарного знака по свидетельству №326814 [1], то в его состав наряду со словом «FOX» входит также словосочетание «DANCE FOX» (в переводе с английского «танцующая лиса»), являющееся образным и вызывающим иные ассоциации, чем заявленное обозначение «ICE FOX». Указанное обуславливает вывод о семантическом отличии сравниваемых обозначений. Что касается довода заявителя о том, что «ICE FOX» представляет собой устойчивую лексику английского языка и переводится как «песец», то данный довод не подкреплён документально. В то же время согласно словарю ABBYY Lingvo <http://slovari.yandex.ru> слово «песец» эквивалентно английскому «arctic fox», «polar fox», «white fox».

Что же касается визуального признака сходства, то следует отметить, что данный критерий не является определяющим при сопоставлении обозначений, выполненных стандартным шрифтом.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение «ICE FOX» и противопоставленные знаки [1] – [3] не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими не будут смешиваться в гражданском обороте.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание существующую практику экспертизы, согласно которой регистрация товарных знаков, имеющих общий словесный элемент «FOX», осуществлялась в отношении однородных товаров на имя разных лиц. Так, выявлены товарные знаки: «FOX-CLUB» (свидетельство №455209 с приоритетом от 11.01.2011), «BLACK FOX ЧЁРНЫЙ ЛИС» (свидетельство №425041 с приоритетом от 26.02.2010), «MUDDY FOX» (свидетельство №339705 с приоритетом от 07.06.2006), «TRAVEL FOX» (свидетельство №310103), «FOX RIVER» (свидетельство №255464 с приоритетом от 29.10.2002), «SLIM FOX» (свидетельства №211242 с приоритетом от 26.05.2000), «RED FOX» (свидетельство №200061 с приоритетом от 20.12.1999), а также получившие правовую охрану на территории Российской Федерации знаки «BLUE FOX» по международной регистрации №856453 от 31.05.2005, «FAIRY-FOX» по международной регистрации №835161 от 28.06.2004, «NIMBLE FOX» по

международной регистрации №824944 от 02.03.2004. Указанное свидетельствует о том, что данный словесный элемент обладает слабой дистинктивной способностью.

В связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в решение Роспатента от 27.04.2012, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2011705198/50 товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ не являются правомерными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.08.2012, отменить решение Роспатента от 27.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705198/50.