

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Блек Фокс», Ростовская область, город Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744678, при этом установила следующее.



BLACK FOX
ЧЁРНАЯ ЛИСА

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ЧЁРНАЯ ЛИСА » по заявке № 2019718363 с приоритетом от 18.04.2019 зарегистрирован 03.02.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №744678 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общество с ограниченной ответственностью «БЛЭК ФОКС», Республика Мордовия, город Саранск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2021 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

В частности, лицу, подавшему возражение, принадлежит право на товарный



знак «**BLACK FOX**
COFFEE» по свидетельству № 773613 с приоритетом от 14.04.2019, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, семантическому и визуальному критериям. Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ идентичны либо относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен восприниматься как происходящий из того же коммерческого источника, что и противопоставленные знаки.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака нарушает принципы и нормы добросовестной конкуренции, установленные статьями 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 Федерального закона №135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744678 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Выписка из реестра ФИПС по товарным знакам №№744678, 773613;
3. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Блек Фокс»;

4. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «БЛЭК ФОКС»;
5. Решение о признании заявки №2019717387 отозванной;
6. Решение о восстановлении заявки №2019717387;
7. Решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2019717387.

В адреса правообладателя (идентификаторы почтового отправления – 12599357550795; 12599357550788), указанные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, были направлены уведомления о дате и месте рассмотрения возражения. Уведомление с адрес Общества с ограниченной ответственностью «БЛЭК ФОКС», 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 17, оф. 202 было возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения корреспонденции. Уведомление представителю правообладателя было получено адресатом 13.04.2021г. Согласно абзацу 7 пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной о принятии возражения к рассмотрению, в том числе, в случае вручения почтового отправления представителю правообладателя. Руководствуясь изложенными положениями Правил ППС, коллегия считает, что препятствий к рассмотрению возражения в отсутствии представителя правообладателя не имеется.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.04.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №744678 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звукосочетаний 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).

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает



исключительным правом на товарный знак « » по свидетельству №773613, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Блек Фокс» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744678.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку « ЧЁРНАЯ ЛИСА » по свидетельству №744678 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанный товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №744678 представляет собой



BLACK FOX
ЧЁРНАЯ ЛИСА

комбинированное обозначение « ЧЁРНАЯ ЛИСА », содержащее словесные элементы «BLACK FOX ЧЕРНАЯ ЛИСА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов в две строки, над словесными элементами расположено изображение окружности черного цвета заливки, поверх которого белым контуром изображена голова лисы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] « **BLACK FOX COFFEE** » по свидетельству №773613 является комбинированным, состоит из словесного элемента «BLACK FOX COFFEE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде лисы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 классов МКТУ, с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №744678 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, как и противопоставленный товарный знак, является комбинированным. В комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он, как правило, легче запоминается потребителем, подлежит прочтению и воспроизведению, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Сравниваемые словесные элементы «BLACK FOX» противопоставленного товарного знака и «BLACK FOX ЧЕРНАЯ ЛИСА» оспариваемого товарного знака,

характеризуются совпадением начальной части «BLACK FOX». Таким образом, словесные элементы «BLACK FOX» оспариваемого товарного знака полностью входят в противопоставленный товарный знак, в котором словесные элементы «BLACK FOX» являются единственными словесными элементами.

С точки зрения семантического критерия сравниваемые словесные элементы характеризуются идентичной семантикой, так как переводятся с английского языка на русский как «черная лиса». Следовательно, все словесные элементы оспариваемого товарного знака (как «BLACK FOX», так и «ЧЕРНАЯ ЛИСА») совпадают по смыслу со словесными элементами «BLACK FOX» противопоставленного товарного знака.

Что касается визуального критерия сходства то сравниваемые словесные элементы «BLACK FOX» выполнены буквами латинского алфавита в обоих знаках.

Изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков характеризуются различным внешним контуром, отсутствием симметрии относительно друг друга. Вместе с тем в обоих случаях изобразительный элемент представляет собой зарисовку лисы.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются в высокой степени сходными друг с другом за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «BLACK FOX», а также семантического сходства изобразительных элементов, которые представляют собой картинку лисы.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 773613, а также услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №744678, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги*

ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», представляющих собой услуги обеспечения питанием.

Противопоставляемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», относящихся к той же родовой группе.*

Большая часть сравниваемых услуг *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»* идентична друг другу.

Услуга 43 класса МКТУ *«создание кулинарных скульптур»* оспариваемого товарного знака однородна услугам 43 класса МКТУ *«украшение еды; украшение тортов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»* противопоставляемого товарного знака, так как сравниваемые услуги представляют собой услуги по приготовлению пищи на заказ, имеют сходные условия оказания, сходное назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении всех услуг 43 класса МКТУ. Следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №744687 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в нарушение положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса стало возможным в связи с тем, что производство по противопоставленному товарному знаку было приостановлено в момент вынесения решения о государственной регистрации

оспариваемого товарного знака (03.02.2020), что, вероятно, повлекло соответствующий статус заявки, имеющий более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак. В частности, 31.10.2019 Роспатентом принято решение о признании заявки №2019717387 отозванной, в связи со своевременным непредставлением ответа на запрос формальной экспертизы, затем после рассмотрение ходатайства заявителя о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, Роспатентом вынесено уведомление от 24.03.2020 о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака. Вместе с тем, данные обстоятельства не исключают установленный выше факт сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №744678 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №744687 требованиям статей 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 Федерального закона №135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции», то коллегия отмечает следующее. Установление факта недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Роспатента, подлежит установлению судом или антимонопольными органами. Заключение указанных органов и решение суда не представлено вместе с возражением, таким образом, в указанной части возражение не может быть рассмотрено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744678 недействительным в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.