

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 от 14.01.2015, поданное ООО «ДеВаЮр», Московская обл., г. Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013700813, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013700813 с приоритетом от 15.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИСТЕР ФОКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 15.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013700813 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «Мистер Фомс» по свидетельству №317622, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В возражении от 14.01.2015 заявитель сообщает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 по делу №СИП-703/2014 (1) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №317622 досрочно прекращена в отношении части товаров 31 класса МКТУ. Перечень товаров, в отношении которых правовая охрана товарного знака по свидетельству №317622 действует, не имеет однородных позиций с перечнем товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2013700813.

Учитывая изложенное, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ.

К возражению приложено вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИСТЕР ФОКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317622 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят словесные элементы «Мистер Фомс», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Чуть ниже расположено стилизованное изображение веселого животного, похожего на хомяка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Основными элементами в противопоставленном комбинированном товарном знаке являются словесные элементы «Мистер Фомс», поскольку они легче запоминаются и на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. При этом словосочетание «Мистер Фомс» воспринимается как имя изображенного игривого хомячка, что усиливает его значение в знаке.

Учитывая изложенное, сравнению на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака подлежат словесные элементы «МИСТЕР ФОКС» и «Мистер Фомс».

В ходе сопоставительного анализа сравниваемых элементов было установлено их фонетическое сходство, заключающееся в тождестве слов «МИСТЕР» и сходстве слов «ФОКС» и «Фомс», отличающихся друг от друга одной буквой («К» и «М»).

Сходство сравниваемых словесных элементов по семантическому признаку основано на подобии заложенных в них идей, связанных с названием нетитулованного лица мужского пола по имени Фокс/Фомс.

Графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния при установлении их сходства в силу наличия сходства по фонетическому и семантическому признакам.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №317622.

Анализ однородности заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ и товаров 31 класса МКТУ, указанных в противопоставленном товарном знаке, показал следующее.

Перечень заявленных товаров 31 класса МКТУ включает в себя следующие позиции: «песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; древесный наполнитель для туалета для комнатных животных; наполнитель из бумажных и зерновых отходов для туалета для комнатных животных; кукурузный наполнитель для туалета для комнатных животных; комкующийся наполнитель на основе глины и минералов для туалета для комнатных животных; цеолитовые и другие впитывающие минеральные наполнители для туалета для комнатных животных; силикагелевый наполнитель для туалета для комнатных животных».

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №317622 товары 31 класса МКТУ содержат в себе позиции, в частности, такие как: «материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для подстилок комнатным

животным; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солома для подстилок для скота; торф для подстилок для скота».

Учитывая приведенный выше перечень сравниваемых товаров 31 класса МКТУ можно сделать вывод об их однородности в силу одинакового назначения товаров, круга потребителей и условий реализации (зоомагазины).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №317622 в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается. Таким образом, выводы, изложенные в решении Роспатента от 15.09.2014, являются правомерными.

Вместе с тем коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Согласно представленному заявителем решению Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 по делу №СИП-703/2014 (1), а также сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №317622 досрочно прекращена частично в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солома для подстилок для скота; торф для подстилок для скота». Дата внесения записи в Госреестр: 24.10.2014.

Оставшиеся товары 31 класса МКТУ в противопоставленной регистрации не являются однородными заявленным товарам 31 класса МКТУ, поскольку они представляют собой товары, относящиеся к продуктам земледелия и лесного хозяйства, живых животных и живых растений, не подвергнутых никакой обработке для потребления, а также корма для животных. Таким образом, вышеуказанные заявленные товары 31 класса МКТУ и товары 31 класса МКТУ, в отношении сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по

свидетельству №317622, отличаются по виду, назначению, условиям сбыта, целям применения.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №317622 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700813 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 14.01.2015, отменить решение Роспатента от 15.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013700813.