

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipinski, spółka jawna, Польша, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551073, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014716912 с приоритетом от 21.05.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.08.2015 за №551073 в отношении товаров 20, 22, 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЭКО ФИШ», Россия, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №551073 представляет собой



словесное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в белом, сером, черном цветовом сочетании.

В поступившем 15.08.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6(2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipinski, spółka jawna (далее – компания CASTOR) является заинтересованным лицом при подаче настоящего возражения;

- компании CASTOR принадлежит знак **Castor** по международной регистрации №965101, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ;

- компания CASTOR начала свою деятельность 25 лет тому (в 1989 году) и в настоящее время является известным производителем игр и игрушек. Игрушки, маркированные товарным знаком «Castor», экспортируются в 50 стран мира, в том числе и в Россию. Эксклюзивным дистрибьютером компании CASTOR на территории России является ООО «Стелла+»;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака знак «Castor» компании CASTOR был хорошо известен российскому потребителю и приобрел высокую различительную способность, в связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, существовала реальная опасность смешения этих знаков;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Caster» и «Castor» обусловлено совпадением начальной части и последней буквы. Сравнимые обозначения различаются лишь одним предпоследним звуком, который не влияет на усиление фонетического различия сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита в черно-белой цветовой гамме, что свидетельствует о сходном общем зрительном впечатлении;

- сравниваемые обозначения «Caster» и «Castor» имеют одинаковое значение, тем самым сходны семантически (в переводе с английского языка слова caster и castor означают: ролик, колесико (на ножках мебели); литейная машина, разливочная машина, литейщик, разливщик);

- товары 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №965101;

- по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права компании CASTOR на различительную часть принадлежащего ей фирменного наименования. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo), регистрация которого была осуществлена 09.10.1989, т.е. ранее даты (21.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака;

- также, по мнению лица, подавшего возражение, существует вероятность, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании CASTOR, в связи с чем потребители будут введены в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются одной из форм недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551073 недействительным в отношении всех товаров 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №551073;
2. Сведения о знаке по международной регистрации №965101;
3. Распечатки с сайта <https://www.castorland.pl/ru>;
4. Распечатки с сайта <http://www.stella-castor.ru>;
5. Перевод слов caster и castor;
6. Актуальная выписка из реестра предпринимателей с переводом;
7. Распечатки каталогов за 2009-2010гг., 2010-2011гг., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.;
8. Счета-фактуры, международные товарно-транспортные накладные;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №551073, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №551073 и противопоставленный знак по международной регистрации №965101 являются сходными по фонетическому и графическому признакам сходства. Однако они не сходны семантически, поскольку при регистрации обозначения «Caster» в качестве товарного знака правообладатель ориентировался в первую очередь на ту сферу деятельности, в которой этот товарный знак будет использоваться, а именно, для маркировки товаров, относящихся к рыболовным принадлежностям;

- продукция ООО «ЭКО ФИШ» реализуется через сеть розничных магазинов «Рыболов Профи» в Санкт-Петербурге, интернет-магазин, а также через официальных дилеров в городах России (Кострома, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Киров, Хабаровск и др.). Информацию о компании ООО «ЭКО ФИШ» и предлагаемой ею к продаже продукции можно найти в специализированных периодических изданиях, таких как «Спортивное рыболовство», «Петербургская рыбалка», «Рыбацкое счастье», «Рыболов», «Рыболов Elite», «Нижегородский рыболов»;

- вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака приобрел известность в Российской Федерации лишь в отношении товаров «пазлы». Данный факт подтверждается представленными лицом, подавшим возражение, распечатками каталогов, а также сведениями из сети Интернет. При этом товарный знак, которым маркируется указанная продукция, представляет собой не само слово «Castor», а производное от него «Castorland». Какая-либо информация о производстве, предложении к продаже, продаже или ввозе на территорию Российской Федерации других товаров 28 класса МКТУ, производимых компанией CASTOR, отсутствует. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что известность в Российской Федерации компания CASTOR приобрела лишь в отношении «пазлов», которые относятся к товарам «игры»;

- указанное, по мнению правообладателя, показывает, что ООО «ЭКО ФИШ» ни в коей мере не преследовало цели воспользоваться известностью уже зарегистрированного товарного знака № 965101, а лишь ориентировалось на емкость и звучность словесного обозначения, выбранного в соответствии с тематикой собственной сферы деятельности и ассоциативного ряда;

- кроме того, правообладатель отмечает, что правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, а именно: «игры; комнатные игры; компьютерные игры; украшения для новогодних ёлок; шахматы; шашки; игрушки; мобайлы [игрушки]; счетчики для игр; пазлы; игральные карты», которые не однородны следующим товарам 28 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, а именно: «бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дробовики; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; катушки рыболовные; качели; кегли; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; контроллеры для игровых консолей; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; ласты для плавания; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; парaplаны; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления

для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; удочки рыболовные; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары бильярдные; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]». Указанные сопоставляемые товары относятся к разным родовым категориям товаров, имеют различное назначение и условия реализации.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №551073 в отношении указанных выше товаров 28 класса МКТУ.

В качестве приложения к отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

9. Информация о компании ООО «ЭКО ФИШ» и выпускаемых товарах (распечатки из сети Интернет);
5. Перевод слова *caster*;
6. Сведения о знаке по международной регистрации №965101;

7. Информация о компании CASTOR и производимых товарах (сведения из сети Интернет);

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, на заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2016, устно выразило согласие относительно того, что товары, относящиеся к родовой категории товаров «принадлежности для рыбалки», «инвентарь и спортивное снаряжение», не однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №965101.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (21.05.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №551073 включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 подпункту 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 ложными 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.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551073 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов [2-4, 7-8], представленных лицом, подавшим возражение, а также согласно материалам правообладателя [6, 7] коллегия усматривает, что компания CASTOR является владельцем знака «Castor» по международной регистрации №995101, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров «пазлы» под сходным обозначением. Производимый товар является товаром 28 класса МКТУ и однороден товарам 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к таким родовым категориям товаров, как «игры, игрушки и оборудование и принадлежности для них». В связи с чем интересы двух компаний могут столкнуться в одном сегменте рынка.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №551073 представляет собой



словесное обозначение

, выполненное оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20, 22, 25, 28 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «Caster» в переводе с английского языка на русский язык означает: 1. человек с дурным глазом, 2. литейщик, 3. =castor, 4. распределитель ролей, 5. выбракованная лошадь, см. Новый большой англо-русский словарь, Ю.Д. Апресян, М.: Издательство «Русский язык», 2001, с.330, и, следовательно, оспариваемый товарный знак не несет в себе информации ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения ввести потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что они не свидетельствуют о ведении какой-либо фактической деятельности компанией CASTOR на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего.

Распечатки каталогов продукции [7] представлены без каких-либо подтверждений распространения их на территории России. Кроме того, часть из них содержит указание на то, что производителем продукции является другая компания, а именно CASTOR Printing & Publishing House, а также датированы более поздним числом (2015г.), чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Распечатки из сети Интернет[3, 4], которые, по мнению лица, подавшего возражения, подтверждают, что дистрибьютером продукции компании CASTOR на территории России является ООО «Стелла+», носят декларативный характер, поскольку представлены без каких-либо объективных подтверждений указанной

деятельности ООО «Стелла+» (отсутствует договор и фактическое его исполнение). Кроме того в них отсутствует дата, когда ООО «Стелла+» стало продвигать продукцию лица, подавшего возражение.

Счета фактуры, товарно-транспортные накладные [8] не содержат доказательств их фактической оплаты, а также не содержат информации о маркировке продукции.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №551073 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком **Castor** по международной регистрации №965101 – (1).

Противопоставленный знак (1) является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений CASTER – CASTOR показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [CAS -], на которые в большей степени акцентируется внимание потребителей, и сходством конечных частей [-TER] – [-TOR], а также тем, что слова состоят из одинакового количества букв (6) и слогов (2), имеют одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее. Сравнимые слова являются лексическими единицами английского языка. При этом, несмотря на то, что в переводе на русский язык каждое из них имеет несколько значений, одно из значений слова *caster* полностью совпадает со значением слова *castor*. Указанное позволяет коллегия признать сравниваемые слова сходными семантически.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков буквами одного алфавита усиливает их сходство. Оригинальное графическое исполнение словесного элемента оспариваемого знака, которое не привело к утрате им словесного характера, не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение товаров с целью определения их однородности, показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ «jeux, jeux de société, jeux d'ordinateurs, décorations pour sapins de Noël, jeux d'échecs, jeux de dames, jouets, jouets mobiles, jetons de jeux, puzzles, jeux de cartes / игры, настольные игры, компьютерные игры, украшения для елки, шахматы, шашки, игрушки, мобильные игрушки, игровые фишки, пазлы, карточные игры».

Перечень товаров 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации включает широкий диапазон товаров, часть из которых, а именно:

- товары «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; бутылочки с соской для кукол; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски шахматные; доски шашечные; дарты; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральные костей; стаканы для игральные костей; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади

[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; конфетти; конфеты-хлопушки; рождественские хлопушки; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; маджонг; марионетки; маски карнавальные; маски [игрушки]; маски театральные; медведи плюшевые; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотвила для воздушных змеев; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мячи для игры; нарды; триктрак; одежда для кукол; патинко; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; слот-машины [игровые автоматы]; снег искусственный для новогодних елок; тобогганы [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шляпы бумажные для праздников» однородны товарам противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров «игры, игрушки и оборудование и принадлежности для них» или «аксессуары праздничные», имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Остальные товары 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно «бассейны [изделия спорта]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; гантели гимнастические; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности

рыболовные]; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; катушки рыболовные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; палочки для мажореток; парaplаны; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы

по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары бильярдные; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]» не однородны товарам противопоставленного знака (1), поскольку относятся к разным родовым категориям товаров «игры, игрушки и оборудование и принадлежности для них; аксессуары елочные» и «принадлежности для охоты и рыбалки», «инвентарь спортивный и снаряжение», имеют разное назначение, разный круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого и противопоставленного знаков и однородность товаров 28 класса МКТУ (указанных выше) позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №551073 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Из представленной Выписки из реестра предпринимателей [6] компания CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipinski spółka jawna была учреждена – 09.10.1989, т.е. ранее даты (21.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ сходства или несходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал следующее.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «CASTOR», фонетически и семантически сходное с оспариваемым товарным знаком «Caster», что позволяет признать их сходство.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Как было установлено выше, материалы возражение не содержат документов, доказывающих фактическое введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 28 класса МКТУ, произведенных компанией CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryla, Wojciech Lipinski, spółka jawna, до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении оспариваемых товаров, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, исходя из объема представленных документов, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не доказан.

Что касается довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №551073 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией в материалах возражения отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551073 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; бутылочки с соской для кукол; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски шахматные; доски шашечные; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральные костей; стаканы для игральные костей; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; конфетти; конфеты-хлопушки; рождественские хлопушки; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; маджонг; марионетки; маски карнавальные; маски [игрушки]; маски театральные; медведи плюшевые; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мячи для игры; нарды; триктрак; одежда для кукол; патинко; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические

[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; слот-машины [игровые автоматы]; снег искусственный для новогодних елок; тобогганы [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шляпы бумажные для праздников».