

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 14.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО ТК ГРАТ-ВЕСТ», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705054, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016705054, поданной 20.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «FOXX», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Роспатентом 16.02.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705054 в отношении товаров 28 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **FOX** по международной регистрации №820161 с

приоритетом от 23.12.2003 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В Роспатент 14.04.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2016705054, следующими позициями: «самокаты (игрушки)» (соответствующие изменения внесены в материалы заявки);

- заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака (1) письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016705054 в отношении уточненного перечня товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705054 в отношении товаров 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки)».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии материалов заявки №2016705054, касающиеся делопроизводства;
2. Письмо-согласие.

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

С учетом даты (30.06.2015) поступления заявки №2016705054 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «FOX», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

В качестве сходного до степени смешения с обозначением по заявке №2016705054 в заключении по результатам экспертизы указан знак **FOX** по международной регистрации №820161 с приоритетом от 23.12.2003 – (1).

Противопоставленный знак является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «FOXX» - «FOX».

Сравнение товаров 28 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что товары уточненного перечня «самокаты (игрушки)» однородны товарам «Games and playthings / игры и игрушки», указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как относятся к одному роду товаров (игрушки), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок быта.

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №820161 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016705054 в отношении товаров 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки)». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2016705054 в отношении товаров «самокаты (игрушки)» и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2017, отменить решение Роспатента от 16.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705054.