

**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, рассмотрела возражение от 22.02.2013, поданное компанией ХАСБРО, ИНК., США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010733859, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2010733859 с приоритетом от 21.10.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне четырехугольника черного цвета словесного элемента «Hasbro», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, не имеющего смыслового значения, под которым расположено две волнообразные линии.

Роспатентом 29.11.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733859 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ. В отношении товаров 28 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение по заявке №2010733859 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2010733859 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками «HASBRO» по свидетельствам №107529 [1] и №88194, зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 22.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат заявителю, что подтверждается приложенными к возражению копиями приложений к свидетельствам №№107529 и 88194;

- с учетом данного обстоятельства регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733859 в отношении всех указанных в перечне заявки товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.10.2010) подачи заявки №2010733859 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне четырехугольника черного цвета словесного элемента «Hasbro», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, не имеющего смыслового значения, под которым расположен изобразительный элемент в виде сегмента окружности.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению в отношении товаров 28 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 28 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинацию словесного элемента «HASBRO», выполненного буквами латинского алфавита и размещенного в нижней части квадрата на белом фоне, в центральной части квадрата расположено стилизованное изображение домика, внутри которого размещены стилизованные изображения двух человечков, стоящих рядом.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «HASBRO», выполненное буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов. Товары, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, в связи с государственной регистрацией 14.02.2013 договоров №РД0119053 и №РД0119047 об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-2] их правообладателем стал заявитель по заявке №2010733859, что подтверждается материалами возражения. Следовательно, заявителем и правообладателем противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-2] является одно и то же лицо, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отсутствию препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733859 также и в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам  
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 22.02.2013, изменить решение Роспатента от 29.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733859.**