

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 20.03.2018 возражение, поданное Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 10201 Вест Пико Бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния 90035, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722633, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «FOX» по заявке №2016722633 подано на регистрацию в качестве товарного знака 23.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722633. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «FOX» по международной регистрации №820161 с приоритетом от 23.12.2003, которому ранее

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg (Германия), в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными товарам 28 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 20.03.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, основанная 31.05.1935 в результате слиянии студий Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures, является одной из шести крупнейших американских киностудий;

- самые популярные фильмы киностудии включают в себя «Звёздные войны», «Аватар», «Люди Икс», «Ледниковый период», «Рио», «Крепкий орешек», «Хищник», «Чужой», «Планета обезьян», «Один дома», включая самые популярные телесериалы, такие как «Бэтмен», «МЭШ», «Секретные материалы», «Копы», «Футурама», «Симпсоны», «Гриффины», «Американский папаша!», и др.;

- для продвижения своих кинолент компания занимается выпуском различной продукции, в том числе, различных игр, игрушек и других товаров 28 класса МКТУ;

- компания Volkswagen AG - правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №820161, является широко известным производителем автомобилей;

- принимая во внимание различные сферы деятельности компаний Volkswagen AG и Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, заявитель обратился к правообладателю противопоставленного знака для получения согласия на регистрацию и использование своего товарного знака;

- компания Volkswagen AG рассмотрела обращение заявителя и предоставила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016722633, а также ограничила перечень товаров своей регистрации следующими позициями товаров 28 класса МКТУ: «Scale model vehicles, especially scale model cars».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722633 в отношении скорректированного перечня, а именно для товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; елочные декоративные украшения; игры, игрушки, за исключением масштабных моделей транспортных средств; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; слот-машины [игровые автоматы]; маски карнавальные».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №820161 [1] и распечатка с сайта МБ ВОИС по международной регистрации №820161 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (23.06.2016) поступления заявки №2016722633 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до

степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

Заявленное обозначение «FOX» по заявке №2016722633 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен словесный знак «FOX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по международной регистрации №820161.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются тождественными. Вывод о тождестве знаков заявителем не оспаривается.

При анализе однородности товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня, а именно для товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; елочные декоративные украшения; игры, игрушки, за исключением масштабных моделей транспортных средств; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; слот-машины [игровые автоматы]; маски карнавальные».

Правовая охрана знака по международной регистрации №820161 по заявлению его правообладателя на территории Российской Федерации была ограничена товарами 28 класса МКТУ «Scale model vehicles, especially scale model cars» (масштабные модели транспортных средств, а именно модели автомобилей).

Несмотря на уточняющую формулировку, товары 28 класса МКТУ «игрушки, за исключением масштабных моделей транспортных средств» заявленного перечня, являются однородными товарам 28 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №820161. Однородность обусловлена тем, что сопоставляемые товары относятся к общему роду «игрушки», имеют одинаковый круг потребителей и реализуются в одинаковых отделах магазинов.

Заявитель просит принять во внимание представленное ему правообладателем противопоставленного знака безотзывное письмо-согласие [1] на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2016722633 в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В этой связи коллегия отмечает, что исходя из требований, предусмотренных законодательством, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается в отношении однородных товаров исключительно при сходстве знаков.

В случае наличия тождества сравниваемых знаков учет письма-согласия законодательством не предусмотрен.

Таким образом, представленное письмо-согласие [1] не устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

вышеперечисленных товаров 28 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров заявленного перечня (елочные украшения; елочные декоративные украшения; игры, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; слот-машины [игровые автоматы]; маски карнавальные), то они были признаны коллегией неоднородными товарам «модели автомобилей», указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку относятся к товарам иного вида/рода и назначения.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №820161 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722633 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно, в отношении товаров «елочные украшения; елочные декоративные украшения; игры, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; слот-машины [игровые автоматы]; маски карнавальные».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2018, отменить решение Роспатента от 07.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722633.**