

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 16.01.2017, поданное по поручению компании Глоубрайд, Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705069, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015705069 было подано 26.02.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ - принадлежности рыболовные, а именно катушки рыболовные, удочки, футляры для удочек, крючки рыболовные, лески рыболовные, поплавки рыболовные, грузила рыболовные, приманки для рыбной ловли, блесны рыболовные, держатели для удочек, сачки рыболовные, сумки для рыболовных принадлежностей, чехлы для рыболовных снастей; сумки и контейнеры для рыбной ловли.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EVO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705069 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EVO» по свидетельству №354913, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о решении Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2017 года, согласно которому правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №354913 досрочно прекращена в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных с товарами, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015705069

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2016 и принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2017 по делу №СИП-514/2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2015) подачи заявки №2015705069 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (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, 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №354913 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «EVO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный на фоне разноцветных пятен.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется фонетическим тождеством словесных элементов «EVO» и заявителем в возражении не оспаривается.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2017 года по делу №СИП-514/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству №354913 была досрочно прекращена в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

Соответствующая запись внесена в электронный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.02.2017.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №354913 была сохранена в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ - автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны игрушечные; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; блоки стартовые; боди-боард; бутылочки с соской для кукол; вкладыши с краской для краскораспылителей; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; диски [игрушки]; домики для кукол; домино [игра]; елки новогодние искусственные; емкости для игральные костей; змеи бумажные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры в фанты; игры настольные; игры с кольцами; игры; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; конструктор; конфетти; конфеты-хлопушки; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики; куклы; маджонг [домино китайское]; марионетки; маски карнавальные; маски театральные; модели транспортных средств уменьшенные; мячи для игры; одежда для кукол; палочки для мажореток; перчатки [аксессуары для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов; погремушки; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; триктрак [игра]; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]; устройства для демонстрации фокусов; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; фишки для игр; шарики для игр; шары для игр; шары со снежинками.

Указанные товары не являются однородными с товарами 28 класса МКТУ, относящимся к рыболовным принадлежностям, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015705069, поскольку они относятся к другим родовым и видовым группам товаров – игрушкам и принадлежностям для игр и развлечений, имеют другое назначение и круг потребителей.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров была прекращена, он более не может являться

препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2017, отменить решение Роспатента от 24.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015705069.