

**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 28.03.2013, поданное компанией HASBRO, INC., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727452, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011727452 с приоритетом от 23.08.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Вортекс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении части указанных в заявке товаров 28 класса МКТУ. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ с

товарным знаком «VORTEX» по свидетельству № 171967, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.03.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2013, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.08.2011) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Вортекс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.08.2011 испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171967 с приоритетом от 03.10.1997 представляет собой словесное обозначения «VORTEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу их фонетического тождества.

Товары 28 класса МКТУ «игры; игрушки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 28 класса МКТУ «игрушки, в том числе мячи из пеноматериала с

"хвостом"», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными.

Вместе с тем, на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2013, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 28.03.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011727452.**