

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2018, поданное «Haso Ltd.», Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.04.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1324576 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1324576, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.09.2016 с конвенционным приоритетом от 20.06.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1324576 представляет собой словесное обозначение: **H A S O**.

Решение Роспатента от 24.04.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 05, всех товаров 25 классов МКТУ знаку по международной регистрации № 1324576 было основано на предварительном отказе от 12.09.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1324576 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- со знаком «**Насо**» [2] по международной регистрации № 748907, приоритет от 14.12.2000, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Paul Hartmann AG» (Германия) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком **HASSO** [3] по свидетельству № 575780, приоритет от 25.12.2014, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Хранитель», г. Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2018.

Доводы возражения, поступившего 25.06.2018, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] отличаются с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют полностью исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- фонетические различия обозначений [1] и [2,3] заключаются в разном количестве букв, гласных и согласных звуков, разным произношением;

- обозначение [1] визуально отличается от противопоставленных товарных знаков [2,3] тем, что они состоят из разного количества букв и имеют различный буквенный состав, а также производят разное общее впечатление;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, что не позволяет сравнить указанные обозначения по смысловому критерию сходства словесных обозначений;

- сферы деятельности компании заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] различны, что не приведет к смешению товаров на рынке, и потребители не будут введены в заблуждение;

- заявителем были получены согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении заявленных товаров 05 и 25 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 05 и 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены согласия (с переводом на русский язык) от правообладателей противопоставленных знаков [2,3] - [4].

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела были приобщены сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знакам по международным регистрациям №№ 1345219 («HASO Baby»), 1336519 («Hasocare») на имя заявителя в отношении однородных товаров 05, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.06.2016) международной регистрации № 1324576 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1324576 [1] представляет собой словесное обозначение **HASO**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 24.04.2018 основано на предварительном отказе от 12.09.2017, в котором указано на наличие сходных до степени смешения знаков [2,3].

Противопоставленный знак «**Насо**» [2] по международной регистрации № 748907, приоритет от 14.12.2000 является словесным. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак **HASSO** [3] по свидетельству № 575780, приоритет от 25.12.2014 является словесным. Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [2,3] в письмах дали безотзывные согласия [4] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05, 25 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не тождественны, имеют различия фонетического и визуального характера. Сравниваемые словесные обозначения [1] и [2] являются короткими словами, отличаются произношением второго слога: «хасо» и «хако», в которых каждый звук имеет значение. Визуально обозначения имеют отличия в количестве букв, а также в особенностях шрифтового исполнения. Сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не имеют перевода на русский язык, в связи с чем, не представляется возможным провести сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [2,3] различны:

- заявитель выпускает санитарно-гигиеническую продукцию (влажные салфетки, чистящие средства, подгузники и т.д.);

- правообладатель противопоставленного знака [2] выпускает профессиональные диагностические приборы и устройства первой помощи для домашнего использования, перевязочные средства и т.д. (см., например, <https://hartmann.info/ru-RU/who-we-are/our-expertise>);

- основной деятельностью правообладателя противопоставленного знака [3] является предоставление услуг в области юриспруденции, права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (см., например, сайт <https://www.rusprofile.ru/id/7557871>). Кроме того, в тексте согласия правообладателя противопоставленного знака [3] также отмечено, что регистрация и использование знака [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, имеющиеся материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласий [4] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 05, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2018, изменить решение Роспатента от 24.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1324576 в отношении всех товаров 05, 25 классов МКТУ.