

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЭРДЕС, С.А. ДЕ С.В. Кальсада Сан Бартоло Наукальпан 360, Колония Архентина Поньенте, 11230, Мехико, Мексика (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713503, при этом установлено следующее.

HERDEZ

Словесное обозначение « **HERDEZ** » по заявке № 2022713503, поданной 03.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 27.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713503 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно

Con toda Confianza... es
HERDEZ

до степени смешения с товарным знаком « **HERDEZ** » по свидетельству № 264105 с приоритетом от 14.05.2002 – (1), зарегистрированным на имя ЭРДЕС, С.А. Де С.В., Монте Пелвоукс № 215, Кол. Ломас де Чапултепек, Мехико, Д.Ф., С.П. 11000 Мексика, в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

В Роспатент 24.08.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака (1).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713503 в отношении всех заявленных товаров.

С возражением заявителем были представлены следующие сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.03.2022) поступления заявки № 2022713503 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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 « **HERDEZ** » по заявке № 2022713503 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

«  »

по свидетельству № 264105 (1), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в красном, синем цветовом сочетании.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначение обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и визуально сходный словесный элемент «HERDEZ».

Однородность сопоставляемых товаров 29, 30, 31 классов МКТУ обусловлена тем, что товары идентичны или относятся к одной родовой категории товаров 29 класса МКТУ (*продукты растительного происхождения, подвергнутые какой-либо обработке*), 30 класса МКТУ (*мучные хлебобулочные изделия и изделия на основе муки, пряности, приправы, вспомогательные вещества*), 31 класса МКТУ (*продукты земледелия, не подвергнутые никакой обработке для потребления*), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №264105 в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ – правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 24.08.2023.

Так, 28.06.2023 внесена запись в Госреестр, касающаяся изменения места нахождения правообладателя товарного знака по свидетельству №264105 (дата публикации и номер бюллетеня: 28.06.2023, Бюл.№13), в соответствии с которыми

владельцем противопоставленного знака на сегодняшний день является компания ЭРДЕС, С.А. ДЕ С.В. Кальсада Сан Бартоло Наукальпан 360, Колония Архентина Поньенте, 11230, Мехико, Мексика (заявитель).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2023, отменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713503.