

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454003 (далее – решение Роспатента), поданное HEGII SANITARY WARE GROUP CO., LTD., Китай (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**HEGII**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.12.2018 за №1454003 на имя заявителя в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.05.2020 была проведена экспертиза и принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Затем 17.03.2021 заявителем было осуществлено территориальное расширение знака по международной регистрации №1454003 на территорию Российской Федерации в отношении всех товаров 11, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 30.05.2022 знаку по международной регистрации №1454003 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 3 (2) статьи 1483 Кодекса и статьей 1481 Кодекса.

В отношении несоответствия знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса указанное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1454003 является сходным до степени смешения с товарным знаком



« HEGGI » по свидетельству №534641 с приоритетом от 04.10.2013, зарегистрированным на имя ООО «ХЕГГИ», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В рамках пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса и статьи 1481 Кодекса указано, что в ходе экспертизы был обнаружен идентичный товарный знак для идентичных товаров на одного и того же правообладателя. А именно, знаку по международной регистрации №1454003 на имя того же правообладателя (HEGII SANITARY WARE GROUP CO., LTD., Китай) с датой международной регистрации 17.12.2018 для идентичных товаров 11 класса МКТУ уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

На основании статьи 1481 Кодекса зарегистрированное право на товарный знак является исключительным правом. Невозможно иметь исключительное право на товарный знак для идентичного товарного знака в отношении идентичных товаров и/или услуг на одного и того же правообладателя, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

В возражении, поступившем 26.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2022, отметив, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №534641 была досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 10.06.2022 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1454003 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ отсутствуют.

Кроме того, заявитель выразил согласие с мнением экспертизы о том, что в отношении международной регистрации №1454003 исключительное право на товары 11 класса МКТУ уже ранее было предоставлено. В этой связи заявитель не претендует в рамках настоящего территориального расширения на предоставление правовой охраны знаку для товаров 11 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1454003 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

С возражением представлены копии следующих документов:

(1) выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ХЕГГИ»;

(2) заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №534641;

(3) решение Роспатента от 10.06.2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №534641.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (17.03.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно пункту 1 статьи 1481 Кодекса на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1481 Кодекса установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации №1454003 представляет собой словесное обозначение « **HEGII** », выполненное буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель отказался от притязаний на товары 11 класса МКТУ, поскольку международной регистрации №1454003 уже ранее было предоставлено исключительное право на территории Российской Федерации на его имя.

В связи с изложенным основания, касающиеся несоответствия знака по международной №1454003 требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса и статьи 1481 Кодекса, могут быть сняты.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 20 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №534641, включающий сходный по фонетике словесный элемент «HEGGI», который занимает доминирующее положение в товарном знаке и является его основным индивидуализирующим элементом. Словесный элемент «HEGGI» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита светло-зеленого цвета, за исключением одной буквы «G», которая выполнена красным цветом. Слова «Агрессивно низкие цены» и элемент «®», размещенные ниже слова «HEGGI» и выполненные мелким шрифтом, являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве обозначений и однородности товаров 20 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 30.05.2022.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана товарного знака по свидетельству №534641 на основании решения Роспатента от 10.06.2022 досрочно прекращена полностью по причине прекращения юридического лица – правообладателя. Соответствующая запись внесена в Госреестр 10.06.2022, сведения опубликованы 10.06.2022.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 566519 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации №1454003 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2022, отменить решение Роспатента от 30.05.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454003 в отношении товаров 20 класса МКТУ «door handles, not of metal; removable mats or covers for sinks; water-pipe valves of plastic; fiberglass container; resin artware; bamboo artware; picture frames; silvered glass [mirrors]; cushions; furniture fittings, not of metal; hooks, not of metal, for clothes rails; locks, not of metal, for vehicles; counters [tables]; washstands [furniture]; towel stands [furniture]; dressing tables; chests of drawers; indoor window shades [furniture]».