

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 10.07.2012, поданное компанией Högfors Oy, Финляндия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1026174, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.10.2009 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1026174 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента неопределенной формы серого и красного цветов и словесного обозначения «HÖGFORS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 19.09.2011 знаку по международной регистрации №1026174 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что знак по международной регистрации №1026174 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1026174 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками «HÖGFORS», «ХЕГФОРС» по свидетельствам №162541[1], 193347[2] и №286404[3], зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

В возражении от 10.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленные регистрации [1-3] принадлежат заявителю, на дату подачи возражения адреса заявителя и правообладателя этих знаков совпадают, что подтверждается приложенными к возражению распечатками из государственного реестра товарных знаков №№ 162541, 286404, уведомлением и копией приложения к свидетельству №193347;

- в связи с изложенным товарные знаки [1-3] не могут рассматриваться как препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1026174 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1026174.

К возражению приложены распечатки товарных знаков с сайта www1.fips.ru, а также копии Уведомления о государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора и Приложения к свидетельству на товарный знак от 13.02.2012 на 6 л.[4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.10.2009) международной регистрации №1026174 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1026174, как указывалось выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «HÖGFORS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1026174 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации основано на наличии сходных товарных знаков [1-3], представляющих собой словесные обозначения «HÖGFORS», выполненные латиницей в оригинальном и стандартном шрифтовом исполнении соответственно, и словесное обозначение «ХЁГФОРС», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Указанные товарные знаки зарегистрированы с более ранним приоритетом для однородных товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных обозначений «HÖGFORS»/«ХЁГФОРС». Товары и услуги, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Сходство знаков и однородность товаров и услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно и то же лицо, а именно: Högfors Oy, Örninkatu 15 FI-24100 Salo (Finlande), что подтверждается документами [4], приложенными к возражению, препятствий

для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026174 не имеется.

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

удовлетворить возражение от 10.07.2012, отменить решение Роспатента от 19.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1026174 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.