

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.07..2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №887542, поданное компанией Раух Фрухтзефте ГмбХ, Австрия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №887542 знака «HAPPY DAY», произведенной Международным бюро ВОИС 31.03.2006 с расширением на территорию Российской Федерации с 26.09.2008, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №887542 представляет собой словесное обозначение «HAPPY DAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HAPPY DAY» по международной регистрации №887542 в отношении товаров 32 класса МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №887542 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса .

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №887542 является тождественным знаку «HAPPY DAY» по международной

регистрации №682782, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.09.2010, доводы которого сводятся к следующему:

– заявитель предпринял необходимые шаги для внесения изменений в противопоставленную регистрацию №682782, касающиеся изменения наименования правообладателя на Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1 A-6830 Rankweil AT;

– в настоящее время противопоставленный знак уступлен заявителю, следовательно он не может быть препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №887542.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 29.09.2010 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №887542 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (26.09.2008) территориального расширения знака «HAPPY DAY» по международной регистрации №887542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №887542 представляет собой словесное обозначение «HAPPY DAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №682782 представляет собой словесное обозначение «HAPPY DAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Оспариваемый знак и противопоставленный знак содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «HAPPY DAY» (HAPPY DAY (англ.) – счастливый день, день свадьбы, см. Интернет, Яндекс, словари).

Графически сравниваемые знаки являются тождественными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о тождестве сравниваемых обозначений..

Правовая охрана знаку по международной регистрации №887542 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ («Eaux minérales, jus de fruits, boissons aux jus de fruits et boissons sans alcool.»), которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ («Boissons de fruits non alcooliques, nectars et jus de fruits, jus mélangés de fruits et de légumes, boissons gazeuses et non gazeuses.»), поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одни и те же условия производства и реализации, один круг потребителей.

Однородность товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №887542, с товарами 32 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при

подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №887542.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации является то же лицо, что и знака по международной регистрации №887542.

Так как, товары 32 класса МКТУ, представленные в перечнях сравниваемых обозначений являются однородными, но не совпадают по всем позициям, то коллегия Палаты по патентным спорам пришла к мнению о том, что предоставление правовой охраны знаку «HAPPY DAY» по международной регистрации №887542 на территории Российской Федерации не будет противоречить пункту 1 статье 1477 Кодекса и статье 1481 Кодекса.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку «HAPPY DAY» по международной регистрации №887542 на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 06.07.2011, отменить решение Роспатента от 29.09.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №887542 в отношении товаров 32 класса МКТУ «Eaux minérales, boissons aux jus de fruits et boissons sans alcool».