

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 28.08.2012, поданное по поручению компании Хёгфорс Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700619, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010700619 с приоритетом от 14.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента неопределенной формы малинового и серого цветов и словесных обозначений «HÖGFORS/XЁГФОРС», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Регистрация знака испрашивается в красном, малиновом и сером цветовом сочетании.

Роспатентом 10.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «högfors» (свидетельство №162541 с приоритетом от 18.10.1996) [1], «ХЁГФОРС» (свидетельство №286404 с приоритетом от 06.11.2003) [2], зарегистрированными в

отношении однородных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ на имя Сенто Ой, ПЛ 13, 24101 Сало, Финляндия;

- «HÖGFORS» (свидетельство №193347 с приоритетом от 16.04.1999) [3], зарегистрированным в отношении однородных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ на имя Хёгфорс Ой, Сатамакату 3, 24100 Сало, Финляндия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарный знаки по свидетельствам №162541, №286404, №193347 принадлежат заявителю, на дату подачи возражения адреса заявителя и правообладателя этих знаков совпадают, что подтверждается приложенными к возражению распечатками из государственного реестра товарных знаков знаков обслуживания Российской Федерации;

- в связи с изложенным товарные знаки по свидетельствам №162541, №286404, №193347 не могут рассматриваться как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010700619 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из государственного реестра товарных знаков знаков обслуживания Российской Федерации товарных знаков по свидетельствам №162541, №286404, №193347 с сайта www1.fips.ru [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.01.2010) поступления заявки №2010700619 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010700619 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента неопределенной формы малинового и серого цветов и словесных обозначений «HÖGFORS/ХЁГФОРС», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Регистрация знака испрашивается в красном, малиновом и сером цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700619 основано на наличии сходных товарных знаков по свидетельствам №162541, №286404, №193347 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162541 представляет собой словесное обозначение «högfors», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193347 представляет собой словесное обозначение «HÖGFORS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286404 представляет собой словесное обозначение «ХЁГФОРС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [3].

Указанные товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса 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.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 10.11.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №162541, №286404, №193347 в результате регистрации перехода исключительного права без

договора, зарегистрированного Роспатентом за №РП0002425, №РП0002424 от 03.07.2012, №РП0002081 от 13.02.2012 в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, является Хёгфорс Ой, Эрнинкату 15, 24100 Сало, Финляндия.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 28.08.2012, отменить решение Роспатента от 10.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010700619.