

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 25.12.2017, поданное компанией «SIMON, S.A.U», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «HARMONIE» с конвенционным приоритетом от 08.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1287651 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

05.04.2018 перечень был ограничен следующими позициями товаров 09 класса МКТУ «accessories for wall lights [switches]; temperature control apparatus [electric switches]; apparatus and instruments for controlling electric current; apparatus, instruments and cables for conducting electricity; luminous beacons; battery chargers; electric and electronic components for distribution and control of electricity; detectors; sockets: switches; electric switches with motion detection; electric outlet plates; electric light dimmers [regulators]; electronic controllers for distribution and control of electricity; covers for electric outlets; thermostats; antenna jacks (sockets); sockets, plugs and other contacts [electric connections]; telephone sockets; television sockets; buzzers» (3).

Роспатентом 24.08.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1287651 сходен до степени смешения со словесным

*Гармония*

*Harmoni*

товарным знаком « » по свидетельству №256992, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения являются фонетически несходными, поскольку отличаются количеством звуков и ударением;
- сравниваемые обозначения производят совершенно разное зрительное впечатление, так как состоят из разного количества слов, буквы выполнены разным шрифтом, в противопоставленном знаке словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов;
- сопоставляемые обозначения порождают различные ассоциативные представления о производителе товаров;
- правообладатель противопоставленного товарного знака изготавливает специализированные приборы для релаксации, психологической помощи, снятия

*Гармония*  
*Harmoni*  
эмоционального, нервного напряжения, маркованные обозначением « »;

- заявитель является известным во всем мире производителем электроустановочных изделий, в том числе, выключателей, силовых и мультимедийных розеток, диммеров и так далее;

- совершенно очевидно, что товары, выпускаемые правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем, не пересекаются друг с другом, имеют разное назначение, круг потребителей, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений;

- заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ только теми товарами, которые относятся к его области деятельности;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651.

Заявителем приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №256992 (1);

- информация об использовании продукции, маркированной товарным знаком «Гармония Harmoni» (2);

- заявление о сокращении перечня товаров международной регистрации №1287651 (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (08.10.2015) знака по международной регистрации №1287651 правовая база для оценки его оханоспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, и 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

Знак по международной регистрации №1287651 представляет собой словесное обозначение «HARMONIE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1287651 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

*Гармония*  
*Harmoni*

противопоставлен словесный товарный знак «  » по свидетельству №256992.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.08.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Необходимо также указать, что согласно представленным документам (2), правообладатель противопоставленного товарного знака на основании заключенных контрактов с управлениями Федеральной службы исполнения наказаний различных областей, выпускает психокоррекционное оборудование - светоритмические приборы, маркованные обозначением «Гармония Harmoni», предназначенные для релаксации, психологической помощи, оздоровления, ускоренного отдыха и восстановления энергии, снятия эмоционального, нервного напряжения, устранения последствий стрессового воздействия и используемые сотрудниками тюрем.

Деятельность заявителя, согласно данным, размещенным на сайте <http://www.simonelectric.ru>, связана с выпуском и реализацией высококачественных электроустановочных изделий и автоматизированных устройств под обозначением «HARMONIE».

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1287651 может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно лица, выпускаемого товары.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1287651 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2017, отменить решение Роспатента от 24.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1287651.**