

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 23.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275616, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «HERITAGE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.07.2015 за №1275616 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ на имя «Bristan Group Limited», Англия (далее – заявитель).

Роспатентом 23.05.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275616 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Указанное решение было принято на основе заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 20 и 21 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1267914 с конвенционным приоритетом от 01.07.2014, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Comité International Olympique, Швейцария, в том числе, в отношении товаров 20 и 21

классов МКТУ, признанных однородными товарам 20 и 21 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1275616.

В возражении, поступившем 23.03.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые знаки не являются сходными: [ХЭРИТИДЖ] - [ХЭРИТИДЖ АРТ ЭНД ДИЗАЙН ОВ ДЗЕ ОЛИМПИК ГЕЙМЗ], поскольку являются разными по длине, имеют разное количество слогов. Знаки хорошо различимы на слух и в целом производят разное впечатление при фонетическом восприятии;

- графически обозначения также не являются сходными и производят общее несходное впечатление, так как заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный товарный знак - комбинированным. Противопоставленный знак содержит оригинальную графику и стилизацию шрифтов;

- семантически обозначения воспринимаются по-разному, благодаря наличию других семантически значимых словесных элементов в составе противопоставленного знака;

- отсутствует ассоциирование сопоставляемых знаков друг с другом в целом. Общее впечатление при семантическом, графическом и фонетическом восприятии знаков различное, в связи с чем их следует признать несходными;

- заявитель, компания «BRISTAN GROUP LIMITED» — ведущий мировой производитель ванн, сантехники для ванной, кранов, аксессуаров для ванны и душа;

- правообладатель противопоставленной международной регистрации — Международный олимпийский комитет — это международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения;

- компании осуществляют деятельность в абсолютно разных областях, в связи с чем отсутствует опасность смешения знаков в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения «HERITAGE» по международной регистрации № 1275616 в отношении всего заявленного перечня товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1275616 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- информация о заявителе и его продукции [1];
- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык [2];
- распечатка информации о деятельности заявителя [3].

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

С учетом даты приоритета (09.07.2015) знака по международной регистрации №1275616 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте 14.4.2.1, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знаку «HERITAGE» по международной регистрации №1275616 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак



по международной регистрации №1267914, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 20 и 21 классов МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором Международный олимпийский комитет («Comité International Olympique»), являющийся правообладателем противопоставленного знака, выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1275616 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров 20 и 21 классов МКТУ. Кроме того, заявитель отмечает, что не считает сравниваемые знаки по международным регистрациям №1275616 и №1267914 сходными до степени смешения и не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при

наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «HERITAGE» по международной регистрации № 1275616 и



противопоставленный знак «ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES» по международной регистрации №1267914 не тождественны, имеют визуальные различия, кроме того, противопоставленный знак не является коллективным знаком.

Помимо изложенного, коллегией принято во внимание, что словесный элемент «HERITAGE», входящий в состав противопоставленного знака по международной регистрации №1267914, не известен потребителю в его связи с Международным олимпийским комитетом, поскольку данная организация не производит товары 20 и 21 классов МКТУ. Международный олимпийский комитет создан для возрождения Олимпийских игр, пропаганды олимпийского движения, руководства олимпийским движением и развитием Олимпийских игр. Указанная организация поощряет организацию и развитие спорта и спортивных

соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр. На вид деятельности данного лица указывают, в том числе, словесные элементы «ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES» («искусство и дизайн олимпийских игр»), содержащиеся в знаке по международной регистрации №1267914.

Вместе с тем, заявитель является крупной компанией с более, чем 40-летней историей, специализирующейся на производстве ванн, сантехники для ванной, кранов, аксессуаров для ванны и душа.

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют деятельность в абсолютно разных, несмежных областях, сосуществуют в мире на протяжении многих лет, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1267914, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275616 в отношении всех заявленных товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2018, изменить решение Роспатента от 23.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275616 для товаров 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.