

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленной частью четвертой 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 03.12.2014, поданное по поручению компании HARDY S.R.L., Italie (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361, при этом установила следующее.

Международная регистрация №726361 комбинированного знака со словесным элементом «Hardy» произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.1999 на имя заявителя – HARDY S.R.L Via Idiomi, 1/39/41 Assago (Milano) (Italie), в отношении товаров и услуг 30, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 30.05.2013 правовая охрана международной регистрации испрашивается на территории Российской Федерации.

Роспатентом 22.08.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы комбинированный знак по международной регистрации №726361 со словесным элементом «Hardy» является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком (свидетельство №321648 с приоритетом от 06.12.2005), включающим словесный

элемент «HARDY», зарегистрированным на имя ООО «ЛУДИНГ», 121471, Москва, ул. Рябиновая, 55, стр. 3 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 03.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №321648 не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №726361, подтверждением чего является выданное письменное согласие. Кроме того, с учетом визуального различия сравниваемых знаков, имеющейся разницы в специфике деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака отсутствует риск смешения этих обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №321648.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.05.2013) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №726361 правовая база для оценки охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.



Комбинированный знак по международной регистрации №726361 включает в свой состав изобразительный элемент в виде головы попугая в овале и словесный элемент «Hardy», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно Англо-русскому словарю общей лексики «Lingvo Universal» (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «hardy» в переводе означает «мужественный, отважный, храбрый, смелый». Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №726361 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №321648 также является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде щита с петухом и лентой, на которой расположен словесный элемент «HARDY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, красном и желтом цветовых сочетаниях. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №726361 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №321648 основано на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «Hardy» и «HARDY», выполняющих индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне знака по международной регистрации №726361, показал, что они представляют собой различные пищевые продукты и напитки на основе кофе, какао и чая, а также ячменя, шоколада, сахара. В

свою очередь перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №321648 включает такие товары 30 класса МКТУ как «кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, зерновые продукты, изделия из шоколада». Сопоставляемые товары сравниваемых обозначений соотносятся друг с другом по роду/виду, имеют одно назначение и места реализации, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 22.08.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №321648, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 22.08.2014 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361 в отношении всех товаров и услуг, в том числе заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 03.12.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726361 в отношении товаров 30 класса МКТУ «café; arômes de café; boissons à base de café;

succédanés de café; préparations végétales en tant que succédanés de café; café vert; café, torréfié, en poudre, en granulés ou en boissons; café en grains; fèves de café torréfiées; café moulu; café décaféiné; extraits de café; essences de café; pâtes à tartiner au café; café d'orge; café instantané; café glacés soluble; café au lait; cappuccino; orge grillé en grains, moulu, en sacs, en tant que succédané de café; café d'orge instantané; boissons à base d'orge en tant que succédanés de boissons à base de café; cacao; cacao, torréfié, en poudre, en granulés ou en boissons; boissons à base de cacao; boissons lactées au cacao; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au lait à base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; thé; sachets de thé; infusions non médicinales; succédanés de thé; thé glacé; thé instantané; boissons à base de thé; sucre; succédanés du sucre; édulcorants naturels; grains de café enrobés de chocolat; grains de café dragéifiés», услуг 40 класца МКТУ «torréfaction, traitement de matériaux», услуг 42 класца МКТУ «cafétérias, services de bar, snack-bars, cafés-restaurants, restaurants, restaurants libre-service».