

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2017, поданное компанией «Людвигсон Инвест АБ», Швеция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015727349, поданной 28.08.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

HARMONY

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 14.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех 17, 22 классов МКТУ по заявке № 2015727349 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками:



- [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Частного акционерного общества «ЭЛИТ ДЕКОР», г. Киев, свидетельство № 388700, приоритет от 08.10.2007, в отношении товаров 19 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 17 класса МКТУ;



- [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Богемия Кристалекс Трейдинг АО», Прага, Чешская республика, свидетельство № 356799, приоритет от 02.03.2007, в отношении однородных товаров 22 класса МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «HARMONY» / «HarmonY» / «harmony».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.06.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.02.2017.

Доводы возражения, поступившего 14.06.2017, сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении всех заявленных товаров 17 и 22 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] в целом производят совершенно разное зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения. Словесный элемент «HarmonY» [2] прочитывается с некоторым затруднением в связи с сильной стилизацией шрифта и размещением большей части слова на синем поле прямоугольника. Изобразительная часть противопоставленного товарного знака [2] существенно отличается от графики заявленного обозначения [1], в связи с чем, обозначения существенно отличаются визуально и первое впечатление от них различно;

- противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде овала, обозначенного контуром коричневого цвета, разделенного на верхнюю и нижнюю части полосой на фоне которой размещено слово «harmony», выполненное строчными буквами, на коричневом фоне нижней части овала - растительный орнамент, привлекающий внимание в первую очередь в связи с тем, что он является цветным и заполнен орнаментом. Сравнимые обозначения [1] и [3] в целом производят совершенно разное зрительное впечатление, не являются сходными до степени смешения, при этом в противопоставленном товарном знаке [3] словесный элемент «harmony» прочитывается с некоторым затруднением, в первую очередь воспринимаются и запоминаются его изобразительные элементы;
- товары 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] являются строительными материалами, выполненными из бетона, камня, металла и не являются материалами для изоляции. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении не строительных материалов, а в отношении материалов для изоляции теплиц, которые выполнены из иных материалов, чем бетон, камень, металл и не предназначены для строительства сооружений, так как предназначены для использования в теплицах и оранжереях. Заявленные товары 17, 22 классов МКТУ продаются в магазинах и отделах магазинов, в которых реализуются товары для приусадебных участков, дач и т.п., в то время как строительные материалы реализуются на специализированных рынках;
- товары 22 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] не предназначены для целей изоляции, энергосбережения и использования в теплицах и оранжереях, в связи с чем, сравниваемые товары 22 класса МКТУ предназначены для разных целей и разных потребителей и не являются однородными. Кроме того, срок действия противопоставленного товарного знака [3] истек.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.06.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 17, 22 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- статья «Теплица» из Большой советской энциклопедии;

- статья «Теплица» из Википедии;
- распечатка из базы данных ФИПС с информацией о статусе противопоставленного товарного знака [3].

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела было приобщено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.06.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015727349 включает в себя вышеуказанный 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

HARMONY

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 388700, приоритет от 08.10.2007, является комбинированным, словесный элемент «HarmonY» выполнен оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита и размещен на фоне прямоугольника с орнаментом. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [2] в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 356799, приоритет от 02.03.2007, является комбинированным, словесный элемент «harmony» выполнен оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита и размещен на фоне окружности с орнаментом. Правовая охрана была предоставлена товарному знаку [3] в отношении товаров 22 класса МКТУ, указанных в перечне. Срок действия товарного знака [3] истек 02.03.2017, и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет фонетически и семантически тождественных словесных элементов «HARMONY» / «HarmonY», что обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 14.06.2017. К указанным обстоятельствам относится представленное правообладателем противопоставленного товарного знака [2] безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 17, 22 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 17, 22 классов МКТУ, указанных в перечне.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 17, 22 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2017, отменить решение Роспатента от 14.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727349.