

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 04.02.2014 поданное Свидзинской М.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708831, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012708831 с приоритетом от 16.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 29 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник с закругленными краями, в нижней части расположена полоска над которой расположен словесный элемент «KAREL HADEK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2012708831 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что словесный элемент «KAREL HADEK» воспринимается как фамилия и имя иностранного происхождения, а также воспроизводит обозначение, используемое компанией AROMATERAPEUTICKA Karel Hadek A.S., созданной в Чехии в 1983 году Карелом Хадеком, в связи с чем при

использовании обозначения в качестве товарного знака у потребителя могут возникнуть ассоциации, которые не соответствуют действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 04.02.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении было указано, что заявленное обозначение воспроизводит название чешской компании, однако, такой компании не существует;
- Интернет ресурсы, приведенные в качестве доказательств, принадлежат неким частным лицам, не имеющим никакого отношения к физическому лицу иностранного происхождения Карелу Хадеку;
- товарный знак, в котором используется имя «Karel Hadek», впервые был зарегистрирован на имя чешской компании «Cosmetics ATOK International» s.r. в 1995 году;
- заявитель является директором чешской компании «Hadek int. Group s.r.o.», производящей продукцию под товарным знаком «COSMETIC KAREL HADEK»;
- заявитель является владельцем доменного имени karelhadek.su, karelhadek.by, karelhadek.de, karelhadek.ru, karelhadek.eu;
- заявленное обозначение является фантазийным, содержит фамилию мужа заявителя HADEK, и его псевдоним КАРЕЛ (от названия любимого места отдыха – Карелия);
- заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии чешских свидетельств на товарные знаки и копию лицензионного договора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.03.2012) приоритета заявки №2012708831 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой прямоугольник с закругленными углами, в нижней части которого расположена полоса, а в верхней - словесный элемент «KAREL HADEK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сведений из сети Интернет показал, что Карел Хадек более 30 лет назад начал в качестве хобби изготавливать препараты для решения проблем со здоровьем своих родных и знакомых. Увлечение быстро переросло масштабы домашней лаборатории (Карел Хадек был химиком). Первые препараты стали выпускаться в Тауфкирхене под Мюнхеном. За короткое время имя Карела Хадека стало символом качества натуральной косметики.

Они обладают уникальной эффективностью в лечении кожных и иных проблем. Результатом их применения является не только здоровая и красивая кожа, но и укрепление иммунитета, эмоциональный комфорт. Тысячи людей с косметическими проблемами, которым не смогла помочь медицина, нашли своё спасение при помощи препаратов "Karel Hadek". Не случайно они пользуются огромным спросом у массажистов, косметологов, терапевтов и частных лиц в Чехии, то есть на рынке, который славится высочайшим уровнем профессионализма в области косметологии.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Karel Hadek» является именем собственным гражданина Германии Карела Хадека, родившегося 13.12.1946. В материалах заявки содержится копия паспорта господина Карела Хадека, которая свидетельствует о высокой степени сходства заявленного обозначения и личной подписи господина Хадека.

Господин Карел Хадек является правообладателем двух международных регистраций №935379, №934836, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с 2007 года.

Как следует из предупредительного письма Карела Хадека, имеющегося в материалах дела, заявитель, М.В.Свидзинская, лично знакома с Карелом Хадеком, так как она осуществляла доставку продукции, заказанной на сайте, который содержал фотографию Карела Хадека и изображение знака по международной регистрации, принадлежащего Карелу Хадеку.

На русскоязычном сайте Карела Хадека www.karelhadek.ru имеется информация, что данный Интернет-ресурс администрировался мужем заявителя по данной заявке, в дальнейшем права на данный сайт были переданы М.В. Свидзинской (заявитель), однако, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.07.2013 по делу № А56-67906/2012 право на доменное имя перешло к господину Карелу Хадеку.

На территории Российской Федерации деятельность Карела Хадека осуществляется через представительство или Интернет – магазин. Продукция компании Карела Хадека хорошо известна Российскому потребителю и пользуется большой популярностью (См. <http://kosmetista.ru/tag/Karel%Haдек/>, <http://club.passion.ru/kosmetika>, <http://club.passion.ru>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения, тождественного имени собственному немецкого гражданина Карела Хадека, а также воспроизводящего его личную подпись, будет вводить потребителя в заблуждение ввиду ассоциации с конкретным человеком, деятельность которого хорошо известна на территории Российской Федерации. В случае появления на рынке товаров, маркированных заявленным обозначением, в сознании потребителя может возникнуть представление об их производителе, которое не соответствует действительности, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2013.