

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 от 14.04.2015, поданное Medela Holding AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155724 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за № 1155724 с конвенционным приоритетом от 01.10.2012 была произведена 25.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1155724 представляет собой словесное обозначение «HARMONY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.12.2014 мотивировано в заключении по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1155724 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком по свидетельству № 256992 (приоритет от 12.10.2001), зарегистрированным на имя Калашникова Юрия Вячеславовича, г. Краснознаменск.

В возражении от 14.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.12.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак «HARMONY» не является сходным с противопоставленным товарным знаком «Гармония Harmoni», поскольку отсутствует их графическое, фонетическое и семантическое сходство;

- предпосылки для фактического смешения знаков отсутствуют, поскольку знак «HARMONY» индивидуализирует ручные молокоотсосы, основанные на технологии двухфазного сцеживания, производимые заявителем, продукция которого известна на российском рынке с 1997 года, в свою очередь, противопоставленным товарным знаком маркируются электронные компьютерные комплексы оборудования светового, звукового воздействия и проведения измерений для релаксации, снятия стресса, психологической помощи;

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака заявителем получено его письменное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1155724 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.12.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155724 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки с сайтов <http://www.medela.com>, <http://ru.wikipedia.org>, <http://zakupki.gov.ru>, <http://www.sberbank-ast.ru>, <http://market.yandex.ru>;

- (2) письмо-согласие.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (01.10.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории

Российской Федерации включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации № 1155724 представляет собой словесное обозначение «HARMONY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ: «Tire-lait et leur accessoires, à savoir sachets et bouteilles pour la conservation du lait maternel, membranes pour tire-lait, téterelles et valves pour tire-lait» (молокоотсосы и аксессуары для них, а именно сумочки и бутылочки для хранения грудного молока, мембраны для молокоотсосов, накладки (воронки) для сосков и клапаны для молокоотсосов).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 256992 представляет собой словесное обозначение «Гармония Harmoni», выполненное буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 256992 действует в отношении товаров 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ сходства знака «HARMONY» по международной регистрации № 1155724 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256992 показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Противопоставленный товарный знак содержит два словесных элемента, выполненных в две строки и не составляющих словосочетание, что обуславливает сравнение знака «HARMONY» с каждым из двух словесных элементов.

В данном случае имеет место одинаковое фонетическое воспроизведение знака «HARMONY» и словесного элемента «Harmoni» товарного знака по свидетельству № 256992. При этом знак «HARMONY» и второй словесный элемент «Гармония» противопоставленного товарного знака имеют сходное звучание ввиду наличия близких и совпадающих звуков и звукосочетаний и их одинакового расположения. Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается смыслового фактора, то необходимо отметить следующее.

Слово «HARMONY» переводится с английского языка как «гармония» (<http://lingvo.yandex.ru>), следовательно, имеет то же смысловое значение, что и слово «Гармония» противопоставленного товарного знака. Слово «Harmoni» не имеет какого-либо лексического значения, однако, с учетом его выполнения под словом «Гармония» в противопоставленном товарном знаке, воспринимается как транслитерация последнего буквами латинского алфавита. Кроме того, тождество произношения слов «HARMONY» и «Harmoni» приводит к выводу о том, что для среднего российского потребителя велика вероятность их ассоциирования в смысловом отношении. Изложенное свидетельствует о сходстве знаков «HARMONY» и «Гармония Harmoni» по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуальная оценка словесных обозначений «HARMONY» и «Гармония Harmoni» выявляет различия в их исполнении, однако использование в обоих случаях близких к стандартному шрифтов без каких-либо дополнительных графических элементов приводит к выводу о второстепенном значении графического критерия.

С учетом изложенного, знак «HARMONY» и противопоставленный товарный знак «Гармония Harmoni» являются сходными.

Что касается товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «HARMONY», представляющих собой молокоотсосы и их части, то, как справедливо указано в заключении экспертизы, они относятся к родовому понятию «медицинские приборы и инструменты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, следовательно, однородны этим товарам 10 класса МКТУ.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечнях международной регистрации № 1155724 и свидетельства № 256992, приводит к выводу о сходстве до степени смешения знака «HARMONY» с противопоставленным товарным знаком «Гармония Harmoni», в связи с чем коллегия считает решение Роспатента от 25.12.2014 правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256992 предоставил заявителю письменное безотзывное согласие (2) на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку «HARMONY» по международной регистрации № 1155724 в отношении всего заявленного перечня товаров 10 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия считает возможным принять во внимание предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие (2) владельца противопоставленного товарного знака и предоставить знаку «HARMONY» по международной регистрации № 1155724 правовую охрану на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 14.04.2015, отменить решение Роспатента от 25.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1155724 в отношении товаров 10 класса МКТУ.