

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 21.08.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727984/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холидей Эксклюзив», Москва (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010727984/50 с приоритетом от 30.08.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее зеленый прямоугольник, внутри которого расположена композиция в виде геометрической фигуры бежевого цвета, внутри которой расположены словесные элементы «Holiday Classics», выполненные курсивным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде изображения оленя, под которым расположена кривая линия. Правовая охрана испрашивается в сочетании темно-зеленого, бежевого и светло-зеленого цветов в отношении товаров 28 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№210214, 210215, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении

однородных товаров 28 класса МКТУ «маски карнавальные; маски театральные; трости (палочки) участниц шествий (мажореток); хлопушки – конфеты» на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 21.08.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков по целому ряду признаков, совокупность которых обеспечивает тот уровень отличия сравниваемых обозначений в целом, который исключает его ассоциативную связь с противопоставленными знаками и, соответственно, саму возможность их смешения при введении товаров в гражданский оборот;

- сравниваемые обозначения несут в себе различные восприятия и образы, в них заложены отличные друг от друга понятия, что обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений по смысловому критерию;

- товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация ограничены товарами новогодней тематики;

- продукция заявителя в результате длительного использования заявленного обозначения уже успела стать известной у российских потребителей новогоднего декора;

- заявитель является владельцем доменного имени www.holiday-classics.ru.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №201072798450 в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ, а именно «подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; украшения для новогодних елок; елки новогодние искусственные; колокольчики для новогодних елок; конфеты – хлопушки; снег искусственный для новогодних елок; украшения для новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий)».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.08.2010) поступления заявки №2010727984/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника зеленого цвета, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде неправильной геометрической фигуры бежевого цвета, внутри которой расположены словесные элементы «Holiday Classics», выполненные курсивным шрифтом буквами латинского алфавита. Между словами «Holiday» и «Classics» расположен изобразительный элемент стилизованного оленя и кривая линия под ним.

Противопоставленный товарный знак «HOLIDAY» по свидетельству № 210214 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе отношении товаров 28 класса МКТУ[1].

Противопоставленный товарный знак «ХОЛИДЭЙ» по свидетельству № 210215 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ [2].

Правообладателем всех противопоставленных товарных знаков является Попков Николай Александрович.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки являются сходными, ввиду фонетического сходства обусловленное полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в состав заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее.

По семантическому и графическому критериям сходства сравниваемые обозначения имеют отличия, однако, при установлении полного фонетического вхождения, указанный фактор не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом,

Анализ товаров 28 класса МКТУ «подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; украшения для новогодних елок; елки новогодние искусственные; колокольчики для новогодних елок; конфеты – хлопушки; снег искусственный для новогодних елок; украшения для новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий)», в отношении которого испрашивается

правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что он однороден товарам 28 класса МКТУ «маски карнавальные; маски театральные; трости (палочки) участниц шествий (мажореток); хлопушки – конфеты», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по следующим причинам.

Сравниваемые товары принадлежат к одной и той же группе товаров, относящейся к торжествам, праздникам, карнавалам, данные товары имеют одинаковое назначение и место реализации.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении товаров 28 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 28.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727984/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, по заявлению правообладателя правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно прекращена по результатам решений Роспатента от 05.07.2010 и 13.09.2010 в отношении товаров 28 класса МКТУ ««безделушки для вечеров, дискотек; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; украшения для новогодних елок; елки новогодние искусственные; колокольчики для новогодних елок; конфеты хлопушки; снег искусственный для новогодних елок; украшения для новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий)», что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010727984/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.08.2012, отменить решение Роспатента от 28.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010727984/50.