

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, рассмотрела возражение от 16.12.2013, поданное компанией HUGGER GEAR MANUFACTURING LTD, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011724205, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011724205 с приоритетом от 28.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «HUGGER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «HOOGER» по международной регистрации № 621379, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в

отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ, однородных товарам 18 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.04.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака (компанией SSG (EUROPE) S.A., Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 09 и 18 классов МКТУ, в связи с чем было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 03.09.2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 09 и 18 классов МКТУ.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 03.09.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «HUGGER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.07.2011 испрашивается в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 621379 с конвенционным приоритетом от 24.02.1994 представляет собой словесное обозначение «HOOGER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они имеют близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания. В силу указанного сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 и 18 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (сумки, в том числе и относящиеся к 09 классу МКТУ сумки и чехлы для портативных компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов и видеокамер), то есть они являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении указанных однородных товаров с противопоставленным знаком по международной регистрации № 621379, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака (компанией SSG (EUROPE) S.A., Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 09 и 18 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 03.09.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом исполнении, разный состав букв), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 621379 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.12.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011724205.