

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 19.04.2017, поданное компанией «ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД», Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015729576, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « **HETERO**» по заявке № 2015729576 с приоритетом от 17.09.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 05.04.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015729576 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «HETERO» по международной регистрации №1084113, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя HETERO EUROPE, S.L., Viladecans Business Park, Calle Catalunya, 83-85 Edificio Brasil E-08840 Viladecans (Испания), в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1084113;

- заявитель сообщает, что он имеет долю в размере 50% в уставном капитале компании «HETERO EUROPE, S.L.» - правообладателя противопоставленного знака, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Впоследствии заявитель предоставил от правообладателя противопоставленного знака оригинал письма-согласия (1) на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015729576 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие документы:

- апостилированная выписка Торгово-промышленной палаты Индии (2);
- нотариально удостоверенный перевод выписки Торгово-промышленной палаты Индии (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2015) поступления заявки № 2015729576 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение латинской буквы «Н», внутри которой вписан словесный элемент «HETERO». Справа от указанной композиции расположен словесный элемент «HETERO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом красным цветом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила словесный знак «HETERO» по международной регистрации №1084113.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «HETERO», входящих в состав сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 05.04.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации

№1084113 на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015729576 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

При этом коллегия учла тот факт, что согласно документам (2-3) правообладатель противопоставленного знака и заявитель по заявке № 2015729576 являются аффилированными лицами.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2015729576 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2017, изменить решение Роспатента от 05.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015729576.