

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007714839/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007714839/50 с приоритетом от 21.05.2007 заявлено на регистрацию на имя Хантер Дайвинг Лимитед, Великобритания (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изображения вытянутого по горизонтали овала, внутри которого один над другим расположены словесные элементы «Hunter» и «DIVING», выполненные латинскими буквами.

Решение Роспатента от 14.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского

кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя иного лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Hunter» по свидетельству №343690 с приоритетом от 20.04.2005 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 25.08.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- включение в заявленное обозначение словесного элемента «DIVING» обуславливает как фонетическое, так и графическое отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака;

- в заявленном обозначении светлые буквы располагаются на темном фоне, в то время как в противопоставленном товарном знаке, наоборот, темные буквы расположены на фоне светлого овала;

- включение в заявленное обозначение словесного элемента «DIVING» обуславливает и смысловое различие сравниваемых обозначений, поскольку обозначение «Hunter DIVING» воспроизводит различительную часть фирменного наименования компании-заявителя: Хантер Дайвинг Лимитед;

- в Реестре товарных знаков РФ содержится несколько товарных знаков, включающих слово «Hunter» и зарегистрированных в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товары 09 класса МКТУ «снаряжение для дайвинга», указанные в перечне заявленного обозначения, не могут считаться однородными товарам 09 класса МКТУ «костюмы для водолазов и скафандры» противопоставленного товарного знака, поскольку водолазы – это специалисты, выполняющие под водой работы, то им требуется специальное снаряжение, существенно отличающееся от того снаряжения, которое используют лица, занимающиеся дайвингом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от Хантер Бут Лимитед, Великобритания на 1 л. [1].

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

С учетом даты приоритета (21.05.2007) заявки №2007714839/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила) и упомянутые выше Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается 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 обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2007714839/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «Hunter», выполненного наклонным шрифтом буквами латинского алфавита, и «DIVING», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде черного овала, на котором расположены словесные элементы, выполненные белым цветом. Словесный элемент «Hunter» доминирует в знаке, поскольку имеет больший размер и растянут по всей площади овала, тогда как словесный элемент «DIVING» выполнен мелким шрифтом и расположен под словесным элементом «Hunter». В силу того, что указанные словесные элементы не связаны грамматически и семантически, то есть они образуют словосочетание, экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходного товарного знака по свидетельству №343690, имеющего более ранний приоритет в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №343690 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Hunter», выполненного наклонным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного в белом овале на фоне темного прямоугольника с закругленным левым нижним углом.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Hunter» (Hunter – в переводе с англ. охотник; егерь; охотничья собака; гунтер (верховая лошадь, тренированная для охоты), см. Интернет, словари Яндекс),

который является доминирующим элементом в обозначениях. При этом указанный элемент является доминирующим элементом сравниваемых обозначений.

Графическое сходство обусловлено одинаковым написанием слов «Hunter» (одинаковым шрифтом) и одинаковой внешней формой обозначений (овал).

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак коллегия Палаты по патентным спорам признает сходными по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Таким образом, в рассматриваемом случае (при звуковом, смысловом и визуальном сходстве знаков), потребитель может ошибиться в выборе товаров нужного ему производителя, посчитав, что товары, маркированные заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №343690, производятся одним и тем же лицом.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №343690 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладатель противопоставленного товарного знака дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007714839/50 в отношении заявленного перечня товаров, однако представленное заявителем письмо-согласие не может быть принято во внимание Палатой по патентным спорам по следующей причине.

Вышеприведенной правовой базой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц,

заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно определению, приведенному в статье 1 Закона, товарный знак служит для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В связи с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически, семантически и графически тождественный словесный элемент, то присутствие на рынке однородных товаров, маркированных подобными товарными знаками и принадлежащим разным юридическим лицам способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что противоречит пункту 3 статьи 6 Закона.

Указанное обстоятельство, препятствующее регистрации товарного знака по заявке №2007714839/50, было выдвинуто коллегией в качестве дополнительного основания для отказа на основании пункта 4.8 Правил. Заявитель имел возможность представить свои соображения по поводу этого обстоятельства. Однако, этот мотив им не был опровергнут.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.05.2009 и отказать с учетом дополнительных оснований.**