

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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2007, поданное ООО «Дом-ТВ», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 10.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) по заявке №2004729729/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004729729/50 с приоритетом от 23.12.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесный знак, состоящий из словосочетания «ОХОТА И РЫБАЛКА», выполненного буквами русского алфавита. Знак является фантастичным обозначением товаров и услуг заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности от 10.10.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) для услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование телепрограмм, обеспечение интерактивное электронными публикациями, передачи развлекательные телевизионные, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивных книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», в отношении которых заявителем доказана приобретенная различительная способность. В отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 35, 38 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом

№166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), а также требованиям пункта 1 статьи 7 Закона (смотри уведомление от 04.05.2005, запрос 30.01.2006).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение в отношении части товаров 16 класса МКТУ является указанием на назначение (тематику) товаров, в отношении части заявленных услуг — определяет сферу деятельности заявителя и указывает на вид и назначение оказываемых услуг. В отношении другой части товаров/услуг заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, назначения, области деятельности заявителя.

Кроме того, рассматриваемый словесный товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ОХОТА» по свидетельству №201448, с приоритетом от 18.06.1999, для однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.02.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 10.10.2006, а также с выводами, указанными в уведомлении от 04.05.2005 и запросе от 30.01.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №201448 прекратил своё действие, в связи с чем не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- обозначение «ОХОТА И РЫБАЛКА» может указывать на назначение (тематику), определять сферу деятельности и указывать на вид оказываемых услуг, как правило, для следующих товаров и услуг: 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»; 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы для охоты и рыбалки»; 28 класса МКТУ «товары и принадлежности рыболовные»; 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь»; 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий по охоте

и рыбалке»; 39 класса МКТУ

«организация путешествий для

охоты и рыбалки»;

- рассматриваемое обозначение для заявленных товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ будет являться фантазийным обозначением, т.к. данные товары/услуги не связаны с организацией и проведением охоты и рыбалки, а также с их результатами;
- существуют регистрации на обозначения, содержащие слова «Охота» и «Рыбалка»;
- заявленное обозначение интенсивно используется заявителем в отношении товаров/услуг, что придает ему дополнительный различительный характер.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 10.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- товарный знак по свидетельству №201448 [1];
- сведения о регистрациях со словесными элементами «охота» и «рыбалка» [2];
- товарные знаки по свидетельствам №№294648, 294473, 294937 [3];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации [4];
- договор №02/Т от 20.10.2004 и дополнительные соглашения к нему [5];
- копия статьи из газеты «Московский комсомолец» [6];
- реклама телеканала «Охота и рыбалка» [7].

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- договор №01 от 04.10.2004 о совместной деятельности [8];
- изменения №1 в Устав (редакция №8) ЗАО «МТУ-Интел» [9];
- Устав ЗАО «МТУ-Интел», М., 2006 г. [10];
- С.И.Ожегов «Словарь русского языка», М., «ОНИКС 21 век» «Мир и Образование», 2005г. [11];

- Российский энциклопедический словарь, М., Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000г. [12];
- копии лицензий ЗАО «МТУ-Интел» [13];
- свидетельство о ГРЮЛ ЗАО «Система Мультимедиа» [14];
- копии из журнала «NAVIGATOR» март 2007г., июль 2006г., май 2006г., май 2007г. [15];
- акты и платежные поручения [16].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.08.2008, заявитель выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2004729729/50 в отношении следующих товаров/услуг: 16 класса МКТУ «печатная продукция», 35 класса МКТУ «реклама, реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «телекоммуникации, вещание телевизионное, радиовещание», 41 класса МКТУ (оставить те позиции, которые были зарегистрированы экспертизой).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.12.2004) поступления заявки №2004729729/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям 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 в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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.

Обозначение по заявке №2004729729/50 является словесным и состоит из сочетания слов «ОХОТА И РЫБАЛКА», выполненных в одну строку заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана данному обозначению с учетом скорректированного заявителем первоначального перечня товаров/услуг испрашивается в отношении вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №201448 является словесным и представляет собой словесные элементы «ОХОТА» и «HUNT», выполненные один под другим стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Товары 16 класса МКТУ «печатная продукция» и услуги 35 класса МКТУ «реклама, реклама телевизионная», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары 16 класса МКТУ «печатная продукция», услуги 35 класса МКТУ «реклама», перечисленные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №201448 представляют собой одни и те же товары/услуги, что является очевидным.

В противопоставленном знаке словесный элемент «HUNT» в переводе с английского языка означает слово «ОХОТА». В этой связи, за основу при анализе на сходство знаков следует взять сопоставление именно словесного элемента «ОХОТА» и элементов «ОХОТА И РЫБАЛКА» в рассматриваемом обозначении.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначения показал, что оба обозначения содержат в своем составе элемент «ОХОТА», что сближает знаки. Вместе с тем, словесные составляющие сравниваемых обозначений в целом имеют разные набор букв/звуков, их количество и количество слогов, произношение, что обуславливает отсутствие звукового сходства этих обозначений.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление за счет включения в противопоставленный знак слова «HUNT», исполненного буквами латинского алфавита и выполнения словесных элементов в две строки.

С точки зрения семантического фактора необходимо отметить следующее. Слово «ОХОТА», входящее в состав обоих обозначений, имеет значение: 1. на кого-что или за кем. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления (на кого-что) или ловли (за кем-чем); 2. Совокупность людей и обзаведения, необходимого для таких поисков; 3. Занятие ловлей, содержанием и разведением животных [11]. Добыча диких зверей и птиц ради пушнины, мяса и др. продукции, а также ловля их для расселения, использования в зоопарках, цирке и т.п. [12].

Заявленное обозначение «ОХОТА И РЫБАЛКА» представляет собой два самостоятельных слова, соединенных между собой союзом «И». При этом словесный элемент «РЫБАЛКА» имеет значение «рыбная ловля». В этой связи данное обозначение несет в себе смысловое значение, относящееся одновременно и к охоте и к рыбалке.

Изложенное позволяет сделать вывод о семантическом различии сопоставляемых обозначений, заключающемся в различном смысловом значении, заложенном в данные обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение «ОХОТА И РЫБАЛКА» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству №201448 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно мнения экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение «ОХОТА И РЫБАЛКА», включает в себя два слова, которые по семантическому значению имеют отношение к охоте и рыбалке.

Учитывая вышеизложенное рассматриваемое обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция» и услуг 35 класса МКТУ «реклама, реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «телекоммуникации, вещание телевизионное, радиовещание» является неохраноспособным, указывающим на тематику (содержание, направленность) печатной продукции и связанной с ней услугой по рекламе, а также на тематику сферы деятельности заявителя в области телекоммуникаций, вещания телевизионного, радиовещания и связанной с ними рекламой телевизионной.

В возражении от 15.02.2007 регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ не оспаривается.

В связи с этим исследуемое обозначение в отношении указанных товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона.

С учетом скорректированного заявителем перечня товаров/услуг заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку оно не содержит ложных или вводящих потребителя в заблуждение сведений.

Представленные правообладателем материалы [2, 4-10, 13-16] не могут служить доказательством приобретения различительной способности заявленного

обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», услуг 35 класса МКТУ «реклама, реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «телекоммуникации, вещание телевизионное, радиовещание», т.к. они содержат более позднюю дату, чем дата приоритета заявки №2004729729/50, а к договору [5] не представлены документы, подтверждающие его исполнение.

Таким образом, заявленное обозначение «ОХОТА И РЫБАЛКА» по заявке №2004729729/50 в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», услуг 35 класса МКТУ «реклама, реклама телевизионная», 38 класса МКТУ «телекоммуникации, вещание телевизионное, радиовещание» противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 10.10.2006.