

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 07.06.2007, поданное Закрытым акционерным обществом Холдинговой компанией «Сибирский Деловой Союз», г. Кемерово (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005725962/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005725962/50 с приоритетом от 12.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ХОККЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.03.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №249022, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», однородного товарам 33 класса МКТУ, перечень которых приведен в заявке.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 14.03.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством слов;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как воспринимаются потребителем как наименования различных видов спорта (спортивных игр) – хоккей с мячом («русский хоккей») и хоккей с шайбой (хоккей);
- 3) товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как относятся к разным классам МКТУ, различаются технологией производства, составом сырья, из которого изготавливаются, а также условиями сбыта этих товаров (требование специальной лицензии для осуществления розничной торговли товарами, относящимися к 33 классу МКТУ).

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 14.03.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (12.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ХОККЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249022 с приоритетом от 15.07.2002 представляет собой словесное обозначение «ХОККЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения в целом («РУССКИЙ ХОККЕЙ» – «ХОККЕЙ») не являются сходными, так как отличаются фонетической длиной, а именно, количеством слов (2 слова – 1 слово), количеством слогов (4 слога – 2 слога), количеством звуков (11 звуков – 5 звуков), а также составом звуков (совпадают только 5 звуков из 11).

Вместе с тем, следует отметить фонетическое вхождение противопоставленного знака «ХОККЕЙ» в состав заявленного обозначения. Однако, начальное положение в заявленном словосочетании занимает фонетически «сильное» слово «РУССКИЙ», которое первым произносится и воспринимается на слух, что обуславливает фонетическое восприятие заявленного обозначения, отличное от восприятия противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые обозначения («РУССКИЙ ХОККЕЙ» – «ХОККЕЙ») производят различное зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной, а именно, отличаются количеством слов (2 слова –

1 слово), количеством букв (13 букв – 6 букв), и разным составом букв (совпадают только 6 букв из 13).

Заявленное обозначение представляет собой единое устойчивое словосочетание – «РУССКИЙ ХОККЕЙ», обозначающее конкретный вид спорта (спортивной игры), а именно, хоккей с мячом. Следует отметить, что данная спортивная игра имеет свои уникальные правила, которые заметно отличают ее от других разновидностей хоккея – хоккея с шайбой, хоккея на траве и ринк-хоккея (см. Интернет-порталы «Яндекс: Словари / Энциклопедия «Кругосвет» и «Яндекс: Словари / Большая олимпийская энциклопедия»).

Понятие «ХОККЕЙ» употребляется как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле означает командную спортивную игру с клюшками и мячом (шайбой), цель которой, используя индивидуальное ведение и передачи мяча (шайбы), забить его (ее) наибольшее число раз в ворота соперника, и, помимо хоккея с шайбой, включает в себя еще три разновидности – хоккей с мячом («русский хоккей»), хоккей на траве и ринк-хоккей. В узком смысле понятие «ХОККЕЙ» означает спортивную командную игру с клюшками и шайбой на специальной ледяной площадке, проводимую по своим уникальным правилам, – хоккей с шайбой (см. там же).

Следует отметить, что понятие «ХОККЕЙ», в основном, воспринимается потребителем в узком смысле – как обозначение хоккея с шайбой, подтверждением чему являются публикации в СМИ, где «хоккей» и «хоккей с шайбой» употребляются как синонимы, причем со значительным преобладанием в речи слова «хоккей» для обозначения данного конкретного вида спорта (спортивной игры).

Таким образом, сравниваемые обозначения («РУССКИЙ ХОККЕЙ» – «ХОККЕЙ») воспринимаются потребителем как наименования различных видов спорта (спортивных игр) – хоккей с мячом («русский хоккей») и хоккей с шайбой (хоккей), которые заметно различаются по своим четко

регламентированным правилам игры и связанными с ними внешними атрибутами, известными потребителю.

Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при восприятии сравниваемых знаков имеет семантический фактор, на основании которого установлено их несходство. Так, выполнение сравниваемых обозначений буквами русского алфавита обуславливает то, что они легко прочитываются и их семантическое различие очевидно для российского потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товаром 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, следует отметить, что указанные товары различаются технологией производства, составом сырья, из которого изготавливаются, а также условиями сбыта этих товаров, в том числе требование специальной лицензии для осуществления розничной торговли товарами, относящимися к 33 классу МКТУ, которое не распространяется на товар 32 класса МКТУ «пиво», а также размещение данных товаров в магазине, как правило, отдельно друг от друга (на разных стеллажах).

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.06.2007, отменить решение экспертизы от 14.03.2007 и зарегистрировать обозначение «РУССКИЙ ХОККЕЙ» по заявке №2005725962/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 33 – аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные (за исключением пива); напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.