

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.12.2009, поданное по поручению ООО «Торговый дом «Сфинкс», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» по заявке №2007721589/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007721589/50 с приоритетом от 16.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.10.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «OKHOTNICHYA» (свидетельство №038391 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2009, свидетельство №260366 с

приоритетом от 27.12.2002), ранее зарегистрированными на имя Российской Федерации в лице Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» и «OKHOTNICHYA» установлено на основании звукового и смыслового сходства входящих в них словесных элементов «ОХОТНИЧЬЯ» и «OKHOTNICHYA».

Существование заявленного обозначения и противопоставленных знаков, содержащих сходные словесные элементы, предназначенные для маркировки одного вида товаров, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны фонетически, поскольку отличаются количеством букв, слогов и слов;
- сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия за счет использования различных алфавитов (латинский и русский), своеобразной графической проработки противопоставленных товарных знаков, в отличие от заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом;
- заявленное обозначение включает прилагательное «ОХОТНИЧЬЯ» и существительное «ЗАИМКА». Согласно словарю русского языка слово «ЗАИМКА» - это промысловая хозяйственная постройка («Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1985), а «промысел» - это добывание (зверя, птицы) охотой. Таким образом, «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» - фантастическое обозначение, которое имеет определенное смысловое значение: дом, где живут охотники. В противопоставленных знаках словесный элемент представляет собой фантастическое обозначение, выполненное буквами латинского алфавита;
- заявленное обозначение «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» обладает достаточной различительной способностью, позволяющей предотвратить

смешение заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- таким образом, фонетическое, графическое и семантические отличия сравниваемых обозначений свидетельствуют об отсутствии сходства знаков до степени их смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации по заявке №2007721589/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.07.2007) поступления заявки №2007721589/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1], [2] по свидетельствам №038391, №260366, правообладателем которых является иное лицо.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №038391 представляет собой этикетку, в состав которой входят изобразительные и словесные элементы. Центральная часть этикетки выполнена в виде четырехугольной рамки темно-серого цвета, в которой расположен изобразительный элемент в виде птицы черного цвета, сидящей на ветке на фоне солнечного диска. Справа от птицы расположено изображение медалей, а слева - изобразительный элемент в виде стилизованного земного шара со словесным элементом «СПИ» посередине. Под изображением птицы находится словесный элемент «Okhotnichya», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета, шрифтом, имитирующим рукописный. Под словом «Okhotnichya» расположен заключенный в скобки словесный элемент «HUNTER VODKA» (в переводе с английского языка означает «охотничья водка», см. <http://slovari.yandex.ru>), выполненный буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Четырехугольную рамку сверху и снизу обрамляют горизонтальные полосы светло-серого цвета.

На фоне верхней горизонтальной полосы расположен словесный элемент «OKHOTNICHYA», также выполненный буквами латинского алфавита белого цвета жирным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Охотничья».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №260366 представляет собой слово «Okhotnichya», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета, шрифтом, имитирующим рукописный. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При анализе на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] установлено следующее.

Заявленное обозначение «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» фонетически включает в свой состав словесный элемент «OKHOTNICHYA» противопоставленных товарных знаков, являющийся транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ОХОТНИЧЬЯ». Вместе с тем наличие лексической зависимости между словесными элементами в заявлении обозначении «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» свидетельствует о том, что оно представляет собой словосочетание, которое означает, как справедливо отметил сам заявитель, «дом охотника». То есть, можно сделать вывод о том, что при восприятии заявленного обозначения «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» у потребителя возникает определенный образ, в то время как слово «OKHOTNICHYA», представляющее собой прилагательное со значением «связанный с занятием охотой», вызывает множество ассоциаций и скорее воспринимается в качестве определения к конкретному товару 33 класса МКТУ, для маркировки которого оно используется, например, «Охотничья водка», «Охотничья настойка» и т.п.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поэтому не могут быть признаны сходными в графическом отношении.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга семантически

и графически, что свидетельствует об отсутствии сходства обозначений в целом.

В виду этого анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, представляется нецелесообразным.

Таким образом, сделанный в заключение экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №038391 и №260366 следует признать неправомерным.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения, а именно то, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2007721589/50 является ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица (ООО «Столица», 119121, Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 2) товарный знак «ЗАИМКА» по свидетельству №342070 с приоритетом от 25.10.2001.

Представитель заявителя был должным образом проинформирован о существующем препятствии к регистрации товарного знака по заявке №2007721589/50 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и от дополнительного времени для подготовки своих доводов в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отказался (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 23.07.2009).

Товарный знак [3] по свидетельству №342070 представляет собой слово «ЗАИМКА», выполненное жирным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА» и противопоставленного товарного знака «ЗАИМКА» показал, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, поскольку близки по смыслу. Так, заявитель в своем возражении, ссылаясь на словарь русского языка, дает совершенно верное определение слова «ЗАИМКА» как дома, где живут охотники. В свою очередь словосочетание «ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА»

по своей семантике означает то же самое. В этой связи можно сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков в семантическом отношении, и именно данный фактор свидетельствует о наличии сходства обозначений в целом.

Шрифтовые и цветовые отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых словесных обозначений в целом.

Что касается анализа однородности сравниваемых обозначений, то необходимо отметить, что они зарегистрированы отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Таким образом, препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2007721589/50 является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, а именно, наличие ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров сходного до степени смешения товарного знака «Займка» по свидетельству №342070.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.10.2008 и отказать в регистрации товарного знака по дополнительным основаниям.**