

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 20.08.2010, поданное по поручению ООО «Джей-Джей Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703803/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009703803/50 с приоритетом от 27.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию словесное обозначение «HONDEX», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с серией товарных знаков «HONDA» по свидетельствам №79628 с приоритетом от 20.02.1986, №106107 с приоритетом от 16.07.1991, №111281 с 06.02.1992, зарегистрированных на имя «Хонда Гикен Кабусики

Кайся (также торгующая как Хонда Моторс Ко., Лтд.)», Токио, Япония, для однородных товаров 07, 12 классов МКТУ;

- со знаком «HONDA» по международной регистрации №762837 с конвенциональным приоритетом от 22.12.2000, зарегистрированным на имя Honda Motor Co., Ltd. 1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 (JP) national of JP, для однородных товаров 07, 12 классов МКТУ;
- с серией товарных знаков «HONDA» по свидетельствам №241036 с приоритетом от 02.03.2001, №232847 с приоритетом от 19.04.2001, №239959 с приоритетом от 18.01.2002, №263890 с приоритетом от 14.04.2003, №301553 с приоритетом от 19.07.2004, №312987 с приоритетом от 07.10.2004, №359059 с приоритетом от 26.06.2007, №369224 с приоритетом от 26.06.2007, №386097 с приоритетом от 06.03.2008, №400666 с приоритетом от 03.10.2008, №394475 с приоритетом от 08.10.2008, №396942 с приоритетом от 01.11.2008, №401286 с приоритетом от 25.06.2009, зарегистрированных на имя «Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд)», №1-1, 2-тёме, Минами-аояма, Минато-ку, Токио, Япония, для однородных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием сходства, а именно тождеством звучания начальных и средних частей обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются графически, фонетически и семантически;
- обозначения отличаются визуально, поскольку заявленное обозначение состоит из шести букв, а противопоставленное из пяти, наличие буквы «X» на конце заявленного обозначения дополнительно увеличивает визуальное отличие сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку произносятся как «ХОНДЕКС» и «ХОНДА»;
- обозначения не сходны семантически, поскольку «HONDA» в переводе с испанского означает «праща», а «HONDEX» - фантазийное слово;
- товары, маркированные «HONDA» и «HONDEX», присутствуют на территории Японии, и их производители не смешиваются японскими потребителями;
- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары 07 и 12 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно лодок, квадроциклов, лодочных моторов и бензогенераторов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров, а именно лодок, квадроциклов, лодочных моторов и бензогенераторов и услуги предприятиям)».

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2010) поступления заявки №2009703803/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности

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 на регистрацию обозначение представляет собой слово «HONDEX», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 24.05.2010 основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1] - [16] со словесным элементом «HONDA».

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №79628 с приоритетом от 20.02.1986 представляет собой слово «HONDA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] по свидетельству №106107 с приоритетом от 16.07.1991 представляет собой обозначение «HONDA NSX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] по свидетельству №111281 с приоритетом от 06.02.1992 представляет собой обозначение «HONDA TRX», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [4] по международной регистрации №762837 с конвенционным приоритетом от 22.12.2000 представляет собой слово «HONDA», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [5] по свидетельству №241036 с приоритетом от 02.03.2001 представляет собой обозначение «Honda Racing», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [6] по свидетельству №232847 с приоритетом от 19.04.2001 представляет собой обозначение «HONDA i-INCS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [7] по свидетельству №239959 с приоритетом от 18.01.2002 представляет собой обозначение «HONDA VTX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [8] по свидетельству №263890 с приоритетом от 14.04.2003 представляет собой обозначение «HONDA SPORTMAX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [9] по свидетельству №301553 с приоритетом от 19.07.2004 представляет собой обозначение «HONDA FMX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [10] по свидетельству №284816 с приоритетом от 21.09.2004 представляет собой обозначение «HONDACITY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] по свидетельству №359059 с приоритетом от 26.06.2007 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «HONDA», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный под ним на фоне горизонтальной полосы словесный элемент «ENGINES», исключенный из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [12] по свидетельству №369224 с приоритетом от 26.06.2007 является комбинированным и включает в свой состав расположенные друг под другом и отделенные горизонтальной полосой

словесные элементы «HONDA» и «MARINE», выполненные буквами латинского алфавита, причем слово «HONDA» выполнено жирным шрифтом, а слово «MARINE» оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [13] по свидетельству №386097 с приоритетом от 06.03.2008 представляет собой обозначение «Honda PILOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [14] по свидетельству №400666 с приоритетом от 03.10.2008 представляет собой обозначение «HONDA ZDX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [15] по свидетельству №394475 с приоритетом от 08.10.2008 представляет собой обозначение «HONDA ZSX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [16] по свидетельству №396942 с приоритетом от 01.11.2008 представляет собой обозначение «Honda CR-Z», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] – [16] показывает, что все они представляют собой или содержат в качестве доминирующего словесный элемент «HONDA». Учитывая изложенное при оценке сходства за основу взято сравнение словесных элементов «HONDA» и «HONDEX».

Совпадение начальных частей «HOND-», которым уделяется особое внимание при восприятии, в обозначениях «HONDA» и «HONDEX» позволяет делать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых

обозначений. При этом следует отметить, что у этих обозначений, состоящих из пяти и семи звуков соответственно, совпадающей является большая часть звуков.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что выполненное буквами латинского алфавита слово «HONDEX» не имеет какого-либо смыслового значения, а семантическое значение слова «HONDA» («праща» в переводе с испанского языка) известна узкому кругу специалистов, и поэтому рядовым потребителем данное слово иностранного происхождения, выполненное буквами латинского алфавита, вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства, которое, однако, не является определяющим при сравнении обозначений, смысловое значение которых определить затруднительно.

Что касается графического критерия сходства, выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита стандартным или близким к стандартному шрифтами усиливает их сходство.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Однородность заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ «лодочные моторы, бензогенераторы, лодки, квадроциклы» и товаров 07, 12 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков таких как «генераторы электрических и водяных насосов; двигатели [за исключением предназначенных для наземных транспортных средств]; аппараты, перемещающиеся по воде» обусловлена соотнесением их друг с другом по роду/виду, одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей, что заявителем не оспаривается. Кроме того, в материалах

возражения изложена просьба заявителя об исключении из перечня заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, приведенных в уточненном перечне заявки №2009703383/50, то они тесно связаны с товарами 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, в связи с этим они признаны однородными.

Установленное сходство знаков и однородность товаров и услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [16] в отношении однородных товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 24.05.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2010.**