

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.01.2011, поданное ООО "Хэдхантер", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714522/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009714522/50 с приоритетом от 23.06.2009 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «HRBRANDING», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714522/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и визуального сходства):

- с товарным знаком «HRBRAND», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (свидетельство №378423, приоритет от 22.04.2008).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящее время в свидетельство №378423 (противопоставленный товарный знак) внесены изменения, согласно которым правообладателем данного товарного знака и заявителем по заявке №2009714522/50 является одно юридическое лицо, в связи с чем препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2009714522/50 устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009714522/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714522/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009714522/50 представляет собой словесное обозначение «HRBRANDING», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №378423 представляет собой словесное обозначение «HRBRAND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравнительный анализ словесных элементов «HRBRANDING» - «HRBRAND» показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Исполнение словесных элементов стандартным шрифтом и буквами одного алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях заявки №2009714522/50 и противопоставленного знака, идентичны, следовательно, вывод об их однородности очевиден.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения по заявке №2009714522/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378423 следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра 20.01.2011 в свидетельство №378423 внесены изменения в сведения о

правообладателе в части его места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель по заявке №2009714522/50.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009714522/50 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2009714522/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.01.2011, отменить решение Роспатента от 28.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714522/50.