

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 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2009, поданное «Хенко Индастриз», Бельгия, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «HEIVCO» по свидетельству №334287, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006726294/50 с приоритетом от 13.09.2006 зарегистрирован 18.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №334287 на имя «ПУЦЗЯН ЮНЬЯН ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД.», Китай, (далее – правообладатель), в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «HEIVCO», в котором буквы «HEI» и «CO» выполнены стандартным курсивным шрифтом, а буква «V», находящаяся в центре слова, стандартным прямым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 09.10.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «HEIVCO» по свидетельству № 334287 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона (пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HENCO» по международной регистрации №690614, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и в отношении однородных товаров;
- сходство обусловлено совпадением первой части слов и их окончаний;

- благодаря особенностям написания оспариваемого товарного знака он воспринимается как «HENCO».

На основании вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №334287 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии и ознакомленный с возражением, отзыв на возражение не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.01.2010, не присутствовал.

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

С учетом даты приоритета (13.09.2006) заявки №2006726294/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — 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 введенными в действие 10.05.2003 (далее — Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «HEIVCO». При этом, курсивным шрифтом выполнены начальная «HEI» и конечная «CO» части слова, буква «V», находящаяся в середине слова, выполнена обычным, прямым шрифтом. Таким образом, оспариваемый товарный знак выполнен в следующем виде: «HEI VCO».

Противопоставляемый знак по международной регистрации №690614 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде овальной рамки с включенным в нее кругом белого цвета, и словесного элемента «HENCO», находящегося внутри рамки справа от изображения. Цвет фона внутри рамки синий, словесный элемент выполнен буквами белого цвета. Правовая охрана представлена в отношении товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставляемого знака «HENCO» по международной регистрации №690614 показал следующее.

Сравниваемые знаки произносятся как [HEIVCO] и [HENKO]. Они имеют сходные по звучанию начальные части [heiv-] и [hen-], и тождественную конечную часть [-ко], близкий состав согласных [H-V-K] и [H-N-K] и гласных [E-I-O] – [E-O]

звуков. Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию.

Особенности графического написания оспариваемого товарного знака, при котором буквы «IV» в его центральной части, выполнены таким образом, что они могут быть восприняты как буква «N», приводит к тому, что оспариваемый товарный знак воспринимается как слово «HENCO», из чего можно сделать вывод о графическом сходстве оспариваемого товарного знака и словесного элемента противопоставляемого знака. Изобразительный элемент противопоставляемого знака в виде рамки не влияет на общее восприятие знака, поскольку является фоном для словесного элемента.

Семантический анализ сравниваемых обозначений не может быть проведен ввиду отсутствия у них лексических значений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения ввиду того, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ противопоставляемого знака по международной регистрации №690614 показал, что они относятся к металлическим и неметаллическим строительным материалам, трубам и их соединениям, то есть сравниваемые товары относятся к одному виду, имеют одно назначение, состав сырья товаров (неметаллические, алюминиевые и т.п.) и условия реализации, то есть являются однородными.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о правомерности доводов возражения относительно несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.10.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334287 недействительным полностью.**