

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, рассмотрела возражение от 25.08.2008, поданное ООО «СА ФЭШН ГРУПП», Москва (далее - заявитель) на решение Роспатента от 27.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709638/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007709638/50 с приоритетом от 05.04.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «hogar»(транслитерация буквами русского алфавита – «хогар»), обозначающий в переводе с испанского «очаг», расположенный в прямоугольнике, вытянутом по горизонтали, при этом над буквой h и справа от буквы r расположены изображения черных квадратов, над последним из них расположена дугообразная линия с отрезком прямой слева.

Решением Роспатента от 27.05.2008 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение «hogar» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица комбинированными знаками со словесным элементом «HOGAN» по международным регистрациям №774193[1] с конвенционным приоритетом от 20.11.2001 и №936625[2] с конвенционным приоритетом от 05.01.2007 в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке.

В возражении от 25.08.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несходства с противопоставленными знаками.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «HOGAR»(транслитерация - «ХОГАР») заканчивается звуком «Р», а словесные элементы «HOGAN»(транслитерация - «ХОГАН») заканчиваются на звук «Н», при этом буквы «Р» и «Н» не являются парными согласными и при их фонетическом воспроизведении не могут смешиваться;
- сравниваемые знаки отличаются и семантически, так как «HOGAR» в переводе с испанского означает «очаг», а слово «HOGAN» в переводе с английского(и других европейских языков) – «округлое жилище, обычно со стенами из бревен, обмазанных глиной, вигвам»;
- существует и визуальное отличие сравниваемых обозначений, которое заключается в выполнении словесного элемента заявленного обозначения оригинальным шрифтом, образованным тонкими линиями, в отличие от противопоставленных знаков, которые выполнены стандартным шрифтом, а над буквой G имеется стилизованное изображение крыла.

Указанные доводы, по мнению заявителя, позволяют сделать вывод о существенных различиях заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций.

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

С учетом даты (05.04.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 не являются отозванными) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

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

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «hogar»(транслитерация буквами русского алфавита – «хогар»), расположенный в прямоугольнике, вытянутом по горизонтали, при этом над буквой h и справа от буквы r расположены изображения черных квадратов, над последним из них расположена дугообразная линия с отрезком прямой слева. В переводе с испанского языка «hogar» означает «очаг, плита, дом, семья» (см. Яндекс. Словари АБВУД Lingvo).

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесный элемент «HOGAN», обозначающий в переводе с английского «округлое жилище, обычно со стенами из бревен, обмазанных глиной» (см. Яндекс. Словари АБВУД Lingvo), и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем над буквой «G» расположено стилизованное изображение крыла.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесный элемент «HOGAN», обозначающий в переводе с английского «округлое жилище, обычно со стенами из бревен, обмазанных глиной» (см. Яндекс. Словари АБВУД Lingvo), и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем над буквой «G» расположено стилизованное изображение крыла. Под словесным элементом «HOGAN» расположен словесный элемент «Interactive», выполненный более мелким шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений «HOGAR» и «HOGAN» установлено, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства, поскольку имеет место совпадение четырех звуков из пяти. Отличаются знаки одним звуком, расположенным в их конечной части. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что согласные звуки «R» и «N» не являются парными, в безударном слоге в конце слова они произносятся

недостаточно четко, что позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «HOGAR» и «HOGAN». Наличие дополнительного словесного элемента «Interactive» в противопоставленном обозначении [2], не несущего индивидуализирующей нагрузки в знаке, не является существенным фактором для признания несходными заявленного обозначения и знака [2]. Кроме того, следует обратить внимание на особенности графического выполнения заявленного обозначения, а именно: на изобразительный элемент в виде дуги, заканчивающейся отрезком вертикальной прямой. Указанный элемент в сочетании с квадратом, над которым он расположен, может восприниматься как стилизованное изображение латинской буквы «n», что позволяет прочесть словесный элемент заявленного обозначения как «hogarn», который является еще более сходным в фонетическом плане с основным словесным элементом «HOGAN» противопоставленных экспертизой знаков [1-2].

Учитывая наличие сходных смысловых значений словесных элементов «HOGAR» и «HOGAN» (дом и жилище), следует признать их сходными по семантическому критерию сходства.

Что касается графического сходства сравниваемых обозначений, то данный критерий носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Анализ товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показывает, что они являются однородными, поскольку перечень противопоставленных регистраций [1-2] содержит товары, либо идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007709638/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню, а также имеющие одинаковое назначение, условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными, а товары, для маркировки которых они предназначены, - однородными, что свидетельствуют о сходстве их

до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2008.**