

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 от 11.01.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2010, поданное компанией «Хонкаракенне Ой», Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №376244, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008704138/50 с приоритетом от 15.02.2008 зарегистрирован 06.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №376244 на имя Ой Примаполи Лтд., Китуланмэентие 42, 63640 Ритола, Финляндия, (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 19, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Honkatalot», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 12.01.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Honkatalot» по свидетельству № 376244 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №132452, 161834 и 383702, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг;
- применение любого обозначения, содержащего в себе элемент «Honka» в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ способно ввести потребителя в

заблуждение относительно производителя, ввиду широкой известности обозначения «Honka».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило дополнение к возражению, а именно распечатки из русско-финского и финско-русского онлайн словаря, которые были приобщены к материалам возражения.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам присутствовал, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с противопоставляемыми товарными знаками по фонетическому, графическому и семантическому критериям;

- словесный элемент противопоставляемых товарных знаков «Honka» указывает на вид строительного материала и является термином в области строительства, кроме того, лишен различительной способности, что подтверждено решением Патентного ведомства Финляндии и Высшим административным судом Финляндии;

- в связи с тем, что совпадающая часть «Honka» является слабым элементом обозначения, при определении сходства следует ориентироваться на вторую часть слова «Honkatalot»;

- в материалах возражения не представлены материалы, свидетельствующие о возможности введения потребителя в заблуждение.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №376244.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.02.2008) поступления заявки №2008704138/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Honkatalot» и изобразительного элемента в виде галочки оранжевого цвета, располагающейся над словесным элементом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №132452 с приоритетом от 22.12.1993, №161834 с приоритетом от 19.07.1996 и №383702 с приоритетом от 15.11.2007.

Товарный знак по свидетельству №132452 является словесным, состоящим из слова «HONKA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №161834 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ХОНКА», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде рамки и геометрической фигуры сложной формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №383702 включает графический элемент, тождественный графическому элементу товарного знака №161834, а словесный элемент «HONKA» выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее:

- в переводе с финского языка словесный элемент «Honka» имеет значение «кондовая сосна»;
- словесный элемент «Honkatalot» имеет значение «дома из сосны». См. <http://www.fin2rus.ru/> .

Анализ семантического сходства показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные обозначения «Honka» и «Honkatalot» имеют разные лексические значения. Однако, с учетом того, что словесные элементы являются лексическими единицами финского языка, не являющегося распространенным на территории Российской Федерации, коллегия приходит к выводу о том, что словесные элементы будут восприниматься большинством потребителей как фантазийные, не имеющие лексического значения. Ввиду этого, коллегия Палаты по патентным спорам не считает что семантический критерий в данном случае является основным критерием для признания сравниваемых обозначений сходными или несходными.

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «Honka» признан неохраняемым на территории Финляндии, в связи с чем является слабым элементом, не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам ввиду того, что на территории Российской Федерации данный элемент признан охраноспособным и соответствующим требованиям законодательства о товарных знаках.

Анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений показал, что словесный элемент противопоставленных товарных знаков «HONKA»/«Хонка» полностью фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. А поскольку он находится в начале слова «Хонкatalot», то на нем акцентируется

внимание потребителя. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о наличии фонетического сходства.

Анализ графического сходства показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартными шрифтами буквами русского и латинского алфавитов, что обуславливает их графическое сходство, несмотря на разницу в строчном и заглавном исполнении. Наличие в сравниваемых обозначениях графических элементов не влияет на вывод об их сходстве, поскольку графические элементы не занимают доминирующего положения, внимание потребителя в первую очередь обращено на словесные элементы.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам находит сравниваемые товарные знаки сходными до степени смешения ввиду фонетического и графического сходства.

Анализ однородности товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ показал следующее.

Товары 19 класса МКТУ в сравниваемых товарных знаках относятся к неметаллическим строительным материалам и сооружениям, перечни товаров полностью повторяют друг друга.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака полностью совпадают с услугами 37 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №383702.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам находит сравниваемые товары 19 и услуги 37 классов МКТУ однородными.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 11.01.2010, касающиеся сходства оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, убедительными, и, следовательно, приходит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

В отношении довода лица, подавшего возражение о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает в материалах возражения подтверждений данного довода, распечатки сайта не свидетельствуют о широкой известности лица, подавшего возражение, и его товаров на Российском рынке. В связи с чем не находит оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 11.01.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376244 недействительным полностью, в рамках требований, изложенных в возражении, сохранить правовую охрану в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(591) оранжевый, серый.
(511)

40 – обработка материалов.