

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2007, поданное компанией ОБЗИ КО., ЛТД., Республика Корея (OBZEE CO., LTD., Republic of Korea) на решение экспертизы от 26.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005727812/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005727812/50 с приоритетом от 31.10.2005 является ОБЗИ КО., ЛТД., Республика Корея (OBZEE CO., LTD., Republic of Korea) (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «изобретенное словосочетание Hanii Y (хани уай), не имеющее смыслового значения, буквы H и Y – заглавные, выполненные стандартным шрифтом».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005727812/50.

Решением экспертизы от 26.09.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), при этом экспертизой указано, что буква «Y» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения в соответствии с положением пункта 1 статьи 6 Закона.

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ со словесным элементом «HANIL» комбинированного товарного знака, зарегистрированного ранее на имя DIDIER BAUDY 19, rue des Claises, ANTONY (FR) F-92160 по международной регистрации № 517940 с конвенционным приоритетом от 22.07.1987. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005727812/50.
2. Представленная на стадии экспертизы копия заявления, поданного заявителем в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении действия противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием «не может являться достаточным основанием для снятия с противопоставления указанного товарного знака, поскольку до настоящего времени по международной регистрации № 517940 юридически значимых действий не осуществлялось. Кроме того, данное ходатайство поступило 27.07.2007, после истечения шестимесячного срока ответа на уведомление экспертизы от 17.01.2007".
3. Буква "Y" не имеет характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью, поэтому является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 28.12.2007, а также в дополнении к нему, сделанному на заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2008, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 517940 противопоставленного знака «HANIL» на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.12.2007 досрочно полностью прекращена по причине его неиспользования на территории Российской Федерации.

2. Заявитель выражает несогласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности буквы "Y", мотивируя тем, что «заявленное обозначение представляет собой единую фантазийную комбинацию элементов, которые в своей совокупности охраноспособны и воспринимаются как одна фраза (единое целое)».

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 28.12.2007 на 5 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров с учетом того, что буква "Y" подлежит самостоятельной правовой охране в анализируемом обозначении.

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

С учетом даты (31.10.2005) поступления заявки № 2005727812/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой композицию словесного элемента "Nanii" и буквы "Y". Словесный элемент "Nanii" и буква "Y" выполнены буквами латинского алфавита, при этом первая буква в словесном элементе "Nanii" и буква "Y" исполнены заглавными буквами стандартным шрифтом, остальные буквы в слове "Nanii" – строчные.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005727812/50.

В заявленном обозначении словесный элемент "Nanii" и буква "Y" исполнены одним шрифтом, буквами одного алфавита, на одном уровне, и в

силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения воспринимаются как единая неделимая композиция. Таким образом, знак в целом прочитывается потребителем как "Хании уай".

Правовая норма абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона не предусматривает исключение из самостоятельной правовой охраны элементов, не обладающих различительной способностью.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам сочла довод экспертизы о несоответствии элемента "Y" заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ ошибочным.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 517940 является комбинированным и включает словесный элемент "HANIL", в котором буква "I" выполнена стилизованным шрифтом. Противопоставленный знак исполнен буквами латинского алфавита с небольшим наклоном в правую сторону. Правовая охрана на территории Российской Федерации действовала, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ "vetements, chaussures de sport" ("одежда, обувь для занятия спортом").

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака однородны, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод о сходстве знаков правомерен. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено одинаковым произношением начальных частей их составляющих. При этом произношение буквы "Y" не придает заявленному обозначению качественно иное звучание. Визуальное сходство основано на использовании при их написании одинакового алфавита (латинский), близкого зрительного впечатления. Семантическое значение у заявленного обозначения и противопоставленного знака как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию.

Вместе с тем, решением Палаты по патентным спорам от 28.12.2007 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 517940 прекращена досрочно полностью вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (24.04.2008) правовой статус противопоставленного знака не действовал, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.12.2007, отменить решение экспертизы от 26.09.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005727812/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(511) 25 – одежда, а именно блузы, пальто, платья, жакеты, куртки, брюки, штаны, трусы, кальсоны, костюмы, рубашки, юбки, галстуки, перчатки, пояса [одежда], жилеты, кардиганы, плащи, бюстгальтеры, нижнее бельё, одежда для плавания, топы/майки на бретельках, теплые шарфы, кашне, рукавицы, шарфы, кашне, подтяжки, и пелерины/накидки с капюшоном; головные уборы и обувь.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.