

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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.09.2009, поданное индивидуальным предпринимателем Дежиковой Ириной Анатольевной (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740036/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007740036/50 с приоритетом от 19.12.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ХОЗЯЮШКА», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета с двойным подчеркиванием, причем буквы «Х» и «К» касаются одной из линий, подчеркивающих словесный элемент. Словесный элемент расположен в прямоугольнике зеленого цвета.

Роспатентом принято решение от 19.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740036/50. Основанием для принятия 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 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ХОЗЯЙКА» по свидетельству № 242744.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.06.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- исходя из перечня товаров/услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, правообладатель этого знака производит и реализует металлические строительные материалы и орудия, инструменты для строительства;

- в перечне заявки № 2007740036/50 указаны услуги по продвижению товаров для домашнего хозяйства, товаров, используемых в быту;

- круг потребителей строительных товаров и товаров для быта различен, поэтому возможность смешения в гражданском обороте отсутствует;

- правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель осуществляют свою деятельность на разных территориях (центральная и северная часть России);

- в силу правил лексикологии словесные элементы сопоставляемых знаков имеют разную семантику;

- слово «ХОЗЯЮШКА» является не словоформой от слова «ХОЗЯЙКА», а самостоятельной лексической единицей, образованной суффиксальным способом также, как и слово «ХОЗЯЙКА» образовано от слова «ХОЗЯИН»;

- наличие ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ХОЗЯИН» не помешали регистрации противопоставленного товарного знака «ХОЗЯЙКА»;

- все эти слова: «ХОЗЯИН», «ХОЗЯЙКА», «ХОЗЯЮШКА» – являются однокоренными и несут в себе различную эмоционально-смысловую нагрузку;

- для русскоговорящего потребителя различие эмоциональной окраски влияет на психологическое восприятие слов;

- словесные элементы сопоставляемых знаков имеют различное звучание: слово «ХОЗЯЙКА» имеет три слога и семь звуков, слово «ХОЗЯЮШКА» – четыре слога и девять звуков;

- различие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака усиливается за счет разной графики: вида шрифта, цветового решения, общего зрительного впечатления;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, так как различны фонетически, графически и семантически.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все перечисленные услуги в отношении всех товаров 21 класса МКТУ, а также следующих товаров: свечи для новогодних елок, свечи для освещения, уголь древесный [топливо] (из 04 класса МКТУ); крючки вешалок для одежды, ленты для обвязки или упаковки, решетки каминные, печные, устройства для салфеток, полотенца раздаточные стационарные, фольга для обертывания и упаковки (из 06 класса МКТУ); ножницы (из 08 класса МКТУ); мангалы (из 11 класса МКТУ); держатели для полотенец, подносы [для напитков], подносы бытовые, сервизы кофейные, сервизы чайные, ситечки чайные, чайники (из 14 класса МКТУ); бумага упаковочная, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, листы вискозные для упаковки, листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки], листы целлюлозные мягкие для упаковки, материалы упаковочные подкрахмаленные, пакеты бумажные, пленки пластмассовые для упаковки, полотенца для рук бумажные, упаковки для бутылок картонные или бумажные, фольга (из 16 класса МКТУ); мешки резиновые [конверты, обертки, сумки] для упаковки (из 17 класса МКТУ); вешалки для одежды [мебель], вешалки для одежды [плечики], вешалки для транспортировки одежды, емкости для упаковки пластмассовые, крючки вешалок для одежды, полки, полки для мебели, полки для хранения (из 20 класса МКТУ); бечевки для упаковки, веревки для упаковки, принадлежности [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные (из 22 класса МКТУ); полотенца текстильные, полотенца чайные, скатерти [за

исключением бумажных], скатерти клеенчатые, чехлы для мебели, чехлы для подушек (из 24 класса МКТУ); фартуки [одежда] (из 25 класса МКТУ); грелки для чайников (из 26 класса МКТУ); ковры для ванных комнат (из 27 класса МКТУ).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.12.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с подпунктом (а) пункта 14.4.2.2 Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В соответствии с подпунктом (б) пункта 14.4.2.2 Правил графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.4.2.2 Правил смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ХОЗЯЮШКА», выполненный наклонным жирным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета с подчеркиванием двойной желтой линией, причем буквы «Х» и «К» соприкасаются с одной из линий. Словесный элемент «ХОЗЯЮШКА» размещен в центре прямоугольника зеленого цвета.

Решение Роспатента от 19.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740036/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 242744, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХОЗЯЙКА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основным является словесный элемент «ХОЗЯЮШКА», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Согласно толковому словарю (Толковый словарь русского языка: в 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова) «ХОЗЯЮШКА (разг.) – ласкательное к «хозяйка» (преимущественно в обращении). Таким образом, в словесных элементах сравниваемых обозначений («ХОЗЯЮШКА» и «ХОЗЯЙКА») заложено одно и то же понятие, идея и смысловая нагрузка. Указанным обуславливается семантическое сходство сопоставляемых знаков.

С точки зрения фонетического критерия в сравниваемых обозначениях «ХОЗЯЮШКА» и «ХОЗЯЙКА» совпадают шесть звуков (из девяти в заявленном обозначении и из семи в противопоставленном знаке), которые составляют начальные и конечные части слов. Незначительные различия в произношении сравниваемых знаков не позволяют признать их фонетически несходными.

Что касается графического критерия, то оригинальное шрифтовое исполнение противопоставленного товарного знака и яркая цветовая гамма заявленного обозначения обеспечивают различное визуальное восприятие сравниваемых знаков. Однако данное различие не позволяет сделать вывод об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, так как в сознании российского потребителя слова «ХОЗЯЮШКА» и «ХОЗЯЙКА» создают одни и те же образы.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными на основе их сходства по фонетическому и семантическому критериям.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показал следующее.

Услуги «продвижение товаров [для третьих лиц]», указанные в перечне заявки № 2007740036/50, представляют собой совокупность самых разных мер, действий, предпринимаемых продавцами товаров, производителями или посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта. Структура продвижения товаров – целая программа, состоящая из сочетания рекламы, сбыта и мероприятий по его стимулированию.

Услуга «реализация товаров», приведенная в перечне свидетельства № 242744, подразумевает действия, связанные с передачей права собственности на товары от одного лица к другому. Таким образом, услуги «продвижение товаров» представляют собой понятие более широкое и включают в себя такие услуги как «реализация товаров», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка]» и «демонстрация товаров», и поэтому данные услуги имеют одно назначение, то есть являются однородными.

Что касается довода заявителя о том, что, исходя из перечня товаров/услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, правообладатель этого знака реализует строительные материалы и инструменты, в то время как заявителем указаны конкретные товары, в отношении которых оказываются услуги 35 класса МКТУ, и таким образом, смешения на рынке не будет, необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется на услугу «реализация товаров» без какого-либо ограничения перечня товаров в рамках оказываемой услуги, исходя из чего, при анализе однородности рассматривается оказание услуги в отношении любых товаров.

Довод заявителя о том, что его деятельность и деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака осуществляются на разных территориях (в северной части России – заявителем и в центральной части России – владельцем товарного знака по свидетельству № 242744), неправомерен, так как исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации.

Что касается регистрации товарного знака «ХОЗЯЙКА» (свидетельство № 242744) при наличии ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ХОЗЯИН», необходимо отметить, что каждое решение выносится с учетом определенных обстоятельств дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается

регистрация товарного знака, однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 242744 в отношении однородных услуг и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 19.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740036/50 в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2009, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740036/50.