

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.12.2008 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 892530, поданное компанией Hansa Vital Handels GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 892530 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 13.12.2005 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 892530 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой эллипс оранжевого цвета с темно-серыми разводами, вытянутый по горизонтали, внутри которого расположен словесный элемент «HANSA X SPORT», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бледно-желтого цвета. Причем буква «X» выполнена значительно большим размером.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 23.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 892530 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с комбинированным знаком «HANSE» по

международной регистрации № 718528 с приоритетом от 29.09.1998 и с товарным знаком «HANSA» по свидетельству № 106808 с приоритетом от 15.04.1991 в отношении однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, словесный элемент «HANSA» заявленного обозначения фонетически тождественен товарному знаку «HANSA» по свидетельству № 106808 и фонетически сходен со словесным элементом «HANSE» знака по международной регистрации № 718528.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 892530 произносится как «ханса икс спорт», товарный знак по свидетельству № 106808 – «ханса», то есть фонетический ряд второго вдвое короче, и, следовательно, фонетически различны;

- по визуальному критерию знаки «HANSA X SPORT» и «HANSA» совершенно различны, благодаря наличию изобразительного элемента у первого;

- цветовая гамма знака по международной регистрации № 892530 является яркой, агрессивной и, следовательно, запоминающейся, а значит зрительное впечатление, производимое знаками «HANSA X SPORT» и «HANSA» будет различным;

- слово «HANSA» в переводе с немецкого означает «торговля», то есть знак имеет совершенно определенное значение, в то время как заявленный знак «HANSA X SPORT» не имеет такого значения, и запомниться потребителем будет, в первую очередь, слово «спорт», как более знакомое;

- знаки «HANSA X SPORT» и «HANSA» отличаются фонетически, визуально и семантически и не являются сходными до степени смешения;

- знак по международной регистрации № 892530 и знак по международной регистрации № 718528 произносятся соответственно как «ханса икс спорт» и «хансе», то есть фонетическое сходство между ними отсутствует;

- знаки «HANSA X SPORT» и «HANSE» совершенно различаются визуально, что обусловлено различием изобразительных элементов знаков и их цветовой

гаммы: противопоставленный знак «HANSE» производит не агрессивное, как у заявленного, а нежное романтическое впечатление, создающее радостное настроение;

- слово «HANSE» в переводе с немецкого означает «ганзейский союз», то есть имеет совершенно определенное значение, в то время как словесный элемент «HANSA X SPORT» не имеет такого значения, то есть по семантическому критерию знаки сильно отличаются;

- знаки «HANSA X SPORT» и «HANSE» отличаются фонетически, визуально и семантически и не являются сходными до степени смешения;

- таким образом, знак по международной регистрации № 892530 и противопоставленные ему словесный «HANSA» и комбинированный «HANSE» знаки не являются сходными до степени смешения и не могут быть смешаны на потребительском рынке.

Также заявителем были представлены материалы, подтверждающие его доводы:

- выдержка из электронной версии словаря МУЛЬТИРАН с переводом с немецкого слова «HANSA» на 1 л.;

- статья «Ганза» («HANSE») из Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефона на 1 л.;

- выдержка из электронной версии словаря МУЛЬТИРАН с переводом с немецкого слова «HANSE» на 1 л.;

- распечатка из базы данных ФИПС с информацией о международной регистрации № 718528 с переводом перечня товаров на русский язык на 5 л.;

- распечатка из базы данных ФИПС с информацией о международной регистрации № 892530 с переводом перечня товаров на русский язык на 3 л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 892530 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 13.07.2009, заявитель приобщил к материалам дела оригинал письма от владельца знака по международной регистрации № 718528 о его согласии на предоставление правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации с переводом на русский язык. Также заявитель представил копию аналогичного письма от владельца второго противопоставленного знака – по свидетельству № 106808, утверждая, что оригинал находится в материалах дела, так как был направлен еще 24.09.2008 – до даты подачи возражения в Палату по патентным спорам.

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

С учетом даты (13.12.2005) международной регистрации № 892530 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

Знак по международной регистрации № 892530 [1] является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде вытянутого эллипса ярко-оранжевого цвета с темно-серыми пятнами по краям, на фоне которого симметрично относительно буквы «Х» расположены слова «HANSA» и «SPORT»,

словесный элемент «HANSA X SPORT» выполнен желто-оранжевым цветом. Причем буква «X» имеет значительно больший размер шрифта, находится в центре знака и выполнена с эффектом объема.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 718528 [2] представляет собой прямоугольник, нижняя часть которого окрашена в желтый цвет и на его фоне расположено слово «HANSE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оранжево-красного цвета. Верхняя часть прямоугольника окрашена в голубой цвет, на фоне которого нарисованы дома в разных цветовых сочетаниях. Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку «HANSE» представлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. Знак [2] охраняется в красном, желто-оранжевом, зеленом, голубом, коричневом, розовом, бежевом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «HANSA» по свидетельству № 106808 [3] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство знаков [1] и [2] установлено, что они включают в себя сходные словесные элементы «HANSA» и «HANSE», отличающиеся лишь одним звуком в конце слова, чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых знаков. Знаки [1] и [3] являются сходными на основании фонетического критерия, обусловленного полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака [3] в знак по международной регистрации № 892530 [1].

При анализе по семантическому критерию выявлено, что слова «HANSA» и «HANSE» имеют значение «Ганза» (в переводе с немецкого и древне-немецкого) – союз немецких свободных городов в XIII-XVII веках в Северной Европе (<http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, сравниваемые знаки в целом являются сходными на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов при различии в изобразительных элементах.

Ввиду изложенного знаки [1], [2], и [3] являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем на заседании коллегии 13.07.2009 заявителем представлены оригиналы писем, в которых владельцы противопоставленных знаков дают свое согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Учитывая, что сравниваемые знаки не являются тождественными в силу наличия в знаке [1] изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента «X SPORT», коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленные согласия от владельцев противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 892530 [1].

Таким образом противопоставленные знаки не могут служить препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 892530 на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.09.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 892530.**