


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 23.11.2015, поданное компанией OZANTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Turkey) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891860, при этом установила следующее.

Международная регистрация №891860 с датой территориального расширения от 16.09.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак  по международной регистрации №891860 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из размещенных внутри вытянутого по горизонтали овала словесного элемента «HOBBY», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.09.2015 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №891860 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



знак по международной регистрации №891860 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных



лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками по свидетельству №207294 [1] в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ,



по свидетельству №474226 [2] в отношении однородных товаров 25



класса МКТУ, по свидетельству №517680 [3] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а также со словесным знаком «**HOBBY SPORT**» по международной регистрации №699454 [4], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891860.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, поскольку отличаются разным количеством слов, разным количеством слогов, разным количеством и составом звуков;

- очевидно, что семантически сопоставляемые обозначения также не являются сходными, поскольку противопоставленные экспертизой знаки кроме тождественного словесного элемента «**HOBBY**» имеют в своем составе дополнительные словесные элементы «Line», «One» и «Sport», имеющие значения в английском языке и оказывающие влияние на смысловое значение обозначений в целом;

- экспертиза необоснованно пренебрегла отличительными особенностями графического исполнения сравниваемых обозначений;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;

- на российском рынке товары, маркируемые заявленным обозначением, представлены с 2010 года, информация о товарах доступна в сети Интернет (см. следующие сайты - <http://www.hobbyhomecollection.com/ru/ik/ik.aspx>, <http://www.hobbyhomecollection.ru>), а также на сайте заявителя <http://www.ozanteks.com.tr>;

- знаку по международной регистрации №891860 предоставлена правовая охрана патентными ведомствами Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бахрейна, Египта, Киргизии, Молдовы, Украины, Туркменистана;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207294 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 24 класса МКТУ в Суд по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891860 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.09.2013) территориального расширения международной регистрации №891860 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

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.



Знак  по международной регистрации №891860 представляет собой размещенное внутри двойного овала слово «hobby», являющееся лексической единицей английского языка и имеющее следующие значения: «хобби, конёк, любимое занятие, увлечение чем-либо, велосипед старой

конструкции и т.д.» (см. Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru).
Правовая охрана знака испрашивается для товаров 24 и 25 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Товары 24 и 25 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, являются однородными, поскольку они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знака  и противопоставленных знаков    и **HOBBY SPORT** на тождество и сходство показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «HOBBY», занимающего в знаках доминирующее или начальное положение, на котором акцентируется основное внимание потребителя. Наличие в знаках [1-4] дополнительных словесных элементов и некоторые различия в графическом исполнении не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом. Так, словесный элемент «Line» в силу его часто использования в знаках разных производителей обладает слабой различительной способностью, также как и словесный элемент «SPORT» в знаке [4], который воспринимается как указание на назначение товаров, для которых знак зарегистрирован. Что касается элемента «ONE» в знаке [3], то он не акцентирует на себе внимание потребителя в силу его расположения по вертикали, а также из-за выполнения этого элемента буквами меньшего размера и другого цвета по сравнению с

доминирующим в пространственном и смысловом положении словом «HOBBY».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и несоответствии знака по международной регистрации №891860 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает правомерность решения Роспатента от 24.09.2015.

Вместе с тем, следует отметить, что Суд по интеллектуальным правам решением от 10.03.2016 по делу №СИП-630/2015 досрочно прекратил правовую охрану товарного знака [1] по свидетельству №207294 в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на основании чего в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись от 17.03.2016.

Поскольку указанный товарный знак был единственным противопоставлением экспертизы, в котором присутствовали товары 24 класса МКТУ, однородные заявленным, у коллегии не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891860 в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2015, отменить решение Роспатента от 24.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891860 в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, указанных в регистрации.