

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.01.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720287/50, поданное Хедман Осборн Кларке, Финляндия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007720287/50 с приоритетом от 05.07.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Hedman», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 41 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.07.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ХЭДМАН ПРОФФИ» по свидетельству №201980, с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе

в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения визуально и фонетически;

- обозначение «Hedman» является именем собственным и частью фирменного наименования заявителя, ведущего свою деятельность на территории Российской Федерации с 1992 года, задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака;

- в силу вышеизложенного, заявленное обозначение будет ассоциироваться с компанией-заявителем, а противопоставленный товарный знак воспринимается как фантазийный, в связи с чем знаки не будут смешиваться потребителями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «Hedman» по заявке №2007720287/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 и 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (05.07.2007) поступления заявки №2007720287/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) 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 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.

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 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Hedman», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХЭДМАН ПРОФФИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. Дата приоритета товарного знака - 19.10.2000.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексических значений у словесных обозначений «Hedman» и «Хэдман проффи», то есть они являются вымышленными словами. В связи с чем провести анализ на семантическое сходство не представляется возможным.

Анализ фонетического сходства показал, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный элемент «ХЭДМАН», то есть можно говорить о полном фонетическом вхождении заявленного обозначения в противопоставленный знак.

Сходство усиливается за счет того, что словесный элемент «Хэдман» находится в начале словосочетания «Хэдман проффи», и на нем акцентируется внимание потребителя.

Анализ графического сходства показал, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов, что определяет их графическое различие. Вместе с тем, заявленное обозначение воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «HEDMAN», что, безусловно, сближает знаки.

Исходя из вышеизложенного, ввиду того, что сравниваемые обозначения сходны по фонетическим и графическим признакам сходства, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 41, 42 и 45 классов показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ относятся к воспитанию и обучению, услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №201980 также относятся к обучению и образованию, вследствие чего являются однородными.

Услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, относятся к юридическим услугам, и являются однородными услуго 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «юридическая служба».

Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг и имеют один круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Довод заявителя о приобретении различительной способности не снимает оснований для отказа в регистрации, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с тем, что заявленное обозначение признано сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 41, 42 и 45 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, коллегия Палаты по патентным спорам подтверждает правомерность решения Роспатента от 22.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и не находит оснований для удовлетворения возражения от 11.01.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2010, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака.**