

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2020, поданное компанией Дзе Йокохама Раббер Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714198, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Hobby Tire** » по заявке №2019714198 с приоритетом от 29.03.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714198. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком

Hobby

« **Hobby** » по международной регистрации № 954812 с приоритетом от 25.01.2008 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [1].

Вместе с тем в заключении экспертизы указывалось, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Tire» (в переводе с англ. языка - шина. См. <https://translate.google.ru/>), не обладает различительной способностью, поскольку может быть воспринят как указание на вид товаров, в связи с чем данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХОББИ ТАЙР], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ХОББИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по семантическому признаку сходства, так как входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Hobby Tire» является многозначным и переводится с английского языка как «шина пони» или «передник чеглока», в то время как противопоставленный товарный знак [1] переводится как «хобби» или «любимое занятие»;

- испрашиваемые товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака [1], так как различаются по исходным материалам, процессам производства, ценам и каналам сбыта.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2019) поступления заявки №2019714198 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **Hobby Tire** » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 12 класса МКТУ, а именно для позиции «шины для автомобилей», то есть включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Tire» (в переводе с англ. языка – шина (<https://translate.academic.ru/tire/en/ru/>)) будет указывать на вид товара, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Hobby

Противопоставленный знак [1] « **Hobby** » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «Hobby», который переводится с английского языка как «любимое занятие» (<https://translate.academic.ru/hobby/en/ru/>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 12 класса МКТУ «шины для автомобилей» заявленного обозначения являются однородными товарам 12 класса МКТУ «caravans, camping trailers and parts thereof as far as contained in this class (фургоны, передвижные дома и их части)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к родовому

понятию «части транспортных средств», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2020.