

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 13.09.2010, поданное Dr. Hubert GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972081, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 972081 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 27.09.2007 с конвенционным приоритетом от 28.03.2007 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 972081 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «HUBERT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, слева от которого расположен изобразительный элемент, состоящий из трех квадратов, наложенных друг на друга со смещением.

Роспатентом принято решение от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972081 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 972081 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 972081 сходен до степени смешения со знаками «HUBERT BURDA MEDIA» по международной регистрации № 886840, «HUBERTUS» по международной

регистрации № 506221 и товарным знаком «HUBERTH» по свидетельству № 359981, зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 13.09.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было подано ходатайство в Международной бюро ВОИС о внесении изменений в перечень товаров и услуг международной регистрации № 972081.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.05.2010 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972081.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма из ВОИС;
- перевод перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсужденными.

С учетом конвенционного приоритета (28.03.2007) международной регистрации № 972081 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу 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 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.

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).

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.

Графическое 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.

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; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 № 972081 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «HUBERT», выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от него расположен изобразительный элемент, состоящий из трех квадратов, со смещением наложенных друг на друга (1).

Противопоставленный знак «Hubert Burda Media» по международной регистрации № 886840 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Каждый словесный элемент знака начинается с заглавной буквы. Словесный элемент «Media» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (2).

Противопоставленный знак «HUBERTUS» по международной регистрации № 506221 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ (3).

Противопоставленный товарный знак «HUBERTH» по свидетельству № 359981 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ (4).

Сравнительный анализ знака по международной регистрации (1) и противопоставленных знаков (2, 3, 4) показал следующее.

Знак «HUBERT» (1) и противопоставленный знак «Hubert Burda Media» (2) являются сходными по фонетическому признаку сходства, ввиду фонетического тождества словесного элемента «HUBERT» (1) и словесного элемента «Hubert» (2), занимающего в знаке сильную первоначальную позицию.

Знак «HUBERT» (1) и противопоставленные знаки «HUBERTUS» (3), «HUBERTH» (4) являются сходными, ввиду полного фонетического вхождения словесного элемента «HUBERT» в противопоставленные знаки (3, 4).

Выполнение словесных обозначений буквами одного алфавита (латинского) усиливает сходство словесных обозначений.

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы знаков (1-4) «HUBERT», «HUBERTH», «HUBERTUS» представляют собой различное написание мужского имени (см. <http://translate.google.ru>; словарь-справочник «Иностранные фамилии и личные имена» Р.А. Лидин 1998), что позволяет признать их сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, знак (1) является сходным с противопоставленными знаками (2-4) в целом, несмотря на некоторые отличия, что заявителем в возражении не оспаривалось.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации № 972081 и в перечнях противопоставленных знаков №№ 886840, 506221, 359981, необходимо отметить следующее. Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. При этом однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, поскольку в данном случае сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства.

Товары/услуги 09 и 42 классов МКТУ знака (1), товары/услуги 09 и 42 классов МКТУ знака (2) и товары 09 класса МКТУ знаков (3, 4) являются однородными, поскольку они либо совпадают («приборы и инструменты для сигнализации»), либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации товаров.

Таким образом, индивидуализация товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака (1), и товаров/услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, сходными обозначениями может вызвать смешение производителей этих товаров/услуг.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заключение экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 972081 нормам законодательства, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2010.