

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.11.2007, поданное Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компании, Л.П., США (далее — заявитель), на решение экспертизы от 17.08.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005720622/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005720622/50 с приоритетом от 17.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компании, Л.П., США в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HALO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности (далее—ФИПС) вынесено решение от 17.08.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2005720622/50, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— комбинированными товарными знаками «АЛЛО» по свидетельствам №308270, №325625 в отношении однородных товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ [1];

— обозначением «АЛЛО» по заявке №2005722016/50 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [2];

— комбинированными товарными знаками «АЛЛО» по свидетельствам №275068, №208934, №208933 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [3];

— комбинированным товарным знаком «hello!» по свидетельству №284734 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [4];

— комбинированным товарным знаком «Алло!» по свидетельству №186111 в отношении части однородных услуг 42 класса МКТУ [5];

— словесным товарным знаком «HELLO» по свидетельству №286641 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.11.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующими причинами:

- заявленное обозначение «HALO» прочитывается как «хейлоу» и является лексической единицей английского языка со значением «сияние, нимб, ореол»;
- противопоставленные товарные знаки «АЛЛО» означают «восклицание в рупор, призыв к телефонной станции о желании начать разговор, составная часть сложных слов, обозначающая иное, инородное»;
- противопоставленные товарные знаки «HELLO/hello» в переводе с английского языка означают «приветственный возглас, алло»;
- большинство противопоставленных товарных знаков являются комбинированными, или выполнены в кириллице;
- таким образом, сопоставляемые товарные знаки не являются сходными фонетически, графически и семантически.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1997 [7];
2. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Электронная версия [8];
3. Большая советская энциклопедия. Электронная версия [9];

4. Электронный словарь МУЛЬТИТРАН [10].

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.08.2005) приоритета заявки №2005720622/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 по заявке №2005720622/50 представляет собой словесное обозначение «HALO», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №308270, №325625 [1] представляют собой слово «АЛЛО», выполненное заглавными буквами русского алфавита красного цвета с изображением завитка внутри буквы «О».

Противопоставленное обозначение по заявке №2005722016/50 [2] представляет собой слово «АЛЛО», выполненное заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета с соединением между собой букв «АЛЛ».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №275068, №208934, №208933 [3] представляют собой слово «АЛЛО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стилизованными шрифтовыми единицами.

Противопоставленный комбинированный товарный знаки по свидетельству №284734 [4] представляют собой слово «hello!», выполненное строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника.

Противопоставленный товарный знаки по свидетельству №186111 [5] представляют собой слово «АллО!», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буквы «А» и «О» - заглавные, буквы «лл» - строчные.

Противопоставленный товарный знаки по свидетельству №286641 [6] представляют собой слово «HELLO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства знаков показал следующее.

Заявленное обозначение «HALO» является лексической единицей английского языка со значением «сияние, нимб, ореол, гало (*астр.*)» и прочитывается как «хейлоу» [7].

Противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 5] прочитываются как «алло» и означают «восклицание в рупор, призыв к телефонной станции о желании начать разговор или являются составной частью сложных слов, обозначающей иное, инородное» [8, 9].

Противопоставленные товарные знаки «HELLO/hello» [4, 6] также являются словами английского языка, означающими «приветствие, приветственный возглас» [7, 10] или «алло» [10], произносимыми как «хеллоу».

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков следует отметить наличие фонетического сходства заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков [4, 6] в силу их близкого звучания (хейлоу и хелоу).

Противопоставленные товарные знаки «АЛЛО» [1, 2, 3, 5] фонетически, отличаются от заявленного обозначения слогами «хей-/ал» в начале и звуком «-у» в конце.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 5] выполнены буквами русского алфавита, а выполненный в латинице знак [4] является комбинированным, что различает сравниваемые обозначения визуально.

Однако основным признаком, определяющим несходство знаков, является смысловой критерий.

Так, слово «halo» означает «сияние, нимб, ореол» а также является астрономическим термином «гало».

Слово «hello» означает «приветствие, приветственный возглас», а также семантически совпадает со словом «алло».

Таким образом, в сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом в глазах потребителя, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

С учетом изложенного, проведение анализа однородности товаров/услуг не является необходимым.

Дополнительно следует отметить, что по заявке №2005722016/50 [2] вынесено решение от 15.07.2008 о признании заявки отозванной, а товарный знак №186111 прекратил свое действие на основании решения Палаты по патентным спорам от 01.12.2006.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.11.2007, отменить решение экспертизы от 17.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - компьютеры; компьютерные аппаратные средства; компьютерные аппаратные средства для проведения телеконференций, видео конференций и электронной конференц-связи; периферийные устройства компьютеров; серверы для компьютеров; телекоммуникационное оборудование / аппаратные средства и программное обеспечение; камеры, кино-, фото-, теле- и видеокамеры; аудио и видео оборудование; дисплеи, индикаторные панели для квартир, экраны с плоскпанельными дисплеями, плоскпанельные дисплеи; электронные белые доски; цифровые проекторы и принадлежности для них; рирпроекционные экраны; громкоговорящие телефонные аппараты, телефоны с громкоговорителем; микрофоны; компьютерное программное обеспечение для аудио и видео конференций, для потокового аудио и потокового видео; компьютерное программное обеспечение для интеграции, управления / контроля, записи, улучшения / повышения качества, обеспечения безопасности / защиты информации и управления видео коммуникациями, голосовой связью и передачей данных; компьютерное программное обеспечение и телекоммуникационное программное обеспечение для передачи и воспроизведения голосовой информации, аудио информации, видео информации, изображений и данных; цифровые процессоры сигналов;
- 42 - проектирование, разработка оборудования / аппаратного обеспечения для аудио и видео конференций; техническое обслуживание, установка и ремонт компьютерных аппаратных средств, компьютерных систем, телекоммуникационного оборудования, аудио- и видеооборудования; телеконференции; организация и проведение сетевых конференций; предоставление аппаратного обеспечения и оборудования для аудио и видео конференций; вэб-конференцсвязь; телекоммуникации, а именно электронная, цифровая и беспроводная передача данных, голоса и видеоданных; вещание; передача речи по протоколу ip; консультации в сфере коммуникаций; прокат телекоммуникационного оборудования; электронное хранение, поиск и выборка аудиоданных, видеоданных и информации; услуги технической поддержки для клиентов;

услуги по проверке, настройке / наладке и диагностике; управление производительностью компьютеров и управление компьютерными сетями; прокат компьютерных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения, периферийных устройств компьютеров и аудио и видео оборудования; обновление и техническое обслуживание компьютерного программного обеспечения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.