

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.06.2009, поданное Hama GmbH & Co.KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «Flama» по свидетельству №363323, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «Flama» по заявке №2006726858/50 с приоритетом от 19.09.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2008 за №363323 на имя ООО «ФЛАМА», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 19.09.2016.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Flama» выполнен латинскими буквами оригинальным шрифтом. При этом прописная буква «F» выполнена в красном цвете, остальные буквы – строчные, черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363323, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения по фонетическому и визуальному признакам со знаком «HAMA» по международной регистрации №605701 с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ;

- по мнению заявителя, тождественные части «-AMA» занимают основное положение в каждом из сравниваемых обозначений («HAMA», транслитерация [ХАМА] и «FLAMA», транслитерация [ФЛАМА]) и играют определяющую

роль при их восприятии потребителями. Несовпадающие звуки и звукосочетания «ФЛ-» и «Х-» могут быть неразличимы, к примеру, в устной рекламе. В целом сравниваемые знаки производят впечатление как принадлежащие одному правообладателю. Ударение в каждом из сравниваемых обозначений одинаково падает на первый слог;

- также, по мнению заявителя, визуально оспариваемый товарный знак в целом напоминает знак «НАМА» по международной регистрации, поскольку начальные буквы оспариваемого товарного знака выполнены таким образом, что фактически образуют букву «Н»;
- по семантическому критерию сравнение знаков не представляется возможным;
- сравниваемые товары однородны по всем признакам: род, назначение, условия реализации, круг потребителей;
- кроме того, заявитель отмечает, что немецкая компания НАМА является одним из известных мировых производителей фототехники и фотоаксессуаров, осуществляет свою деятельность с 1923 года, и ее продукция известна в России и за рубежом.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- страницы каталога Media Markt на 3 л. [1];
- договор №15/РН на участие в выставке «ФОТОФОРУМ-2007» на 4л. [2];
- фотографии стенда с выставки «ФОТОФОРУМ-2007» на 2л. [3];
- копии счетов на 36л. [4];
- информационные материалы из сети Интернет на 33л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №363323 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 18.06.2009, на заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2009, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку первые слоги «fla» [фла] и «НА» [ха], которые несут основную фонетическую нагрузку в сравниваемых знаках, различны. Конечный элемент [ма] в обоих сравниваемых знаках является безударным, слабым и в силу этого не вносит существенного вклада в различительную способность;
- знак «НАМА» по международной регистрации российским потребителем может быть прочитан не только латинскими буквами, но и буквами русского алфавита;
- слова «Flama» и «НАМА» имеют разные семантические значения;
- в товарном знаке по свидетельству №363323 имеет место акцентирование визуального восприятия знака (оригинальная цветовая гамма, оригинальный шрифт) в отличие от знака по международной регистрации №605701, который выполнен в нейтральном, неброском виде;
- кроме того, правообладатель отмечает, что с 2005 года является администратором (владельцем) доменного имени «flama» в национальном домене «RU»;
- обозначение «flama» повторяет в латинском написании фирменное наименование правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 363323.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- информационные материалы из сети Интернет на 11 л. [1];
- рекламные материалы на 26л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (19.09.2006) правовая база для оценки охранимости товарного знака по заявке №2006726858/50 включает в себя Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Flama» по заявке №2006726858/50 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «F» - заглавная, исполнена красным цветом, остальные буквы – строчные, выполнены черным цветом. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ. Знак охраняется в черном, красном цветовом сочетании.

Противопоставленный знак «НАМА» по международной регистрации №605701 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 08, 09, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «Flama» и противопоставленного знака «НАМА» показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «Flama» - «НАМА» показал их различие, обусловленное тем, что сопоставляемые слова начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Следует отметить, что сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем каждый звук играет существенную роль.

Анализ смыслового значения показал следующее.

В переводе с испанского языка слово «Flama» имеет значение пламя, огонь. Слово «НАМА» в переводе с латинского языка означает ведро (см. поисковую систему Яндекс-словари). Таким образом, обозначения «Flama» и «НАМА» разные смысловые значения, что позволяет признать сравниваемые обозначения семантически несходными.

Исполнение оспариваемого товарного знака в оригинальной графической манере и наличие контрастного сочетания цветов (первая буква «F» выполнена красным цветом, а остальные буквы – черным), в то время как противопоставленный знак выполнен буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом приводит к различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяет признать сравниваемые знаки несходными визуально.

Принимая во внимание фонетическое, семантическое и графическое несходство знаков, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков в целом.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по

свидетельству №317912 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363323.**