

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, рассмотрела возражение от 10.06.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724911/50, поданное Смолиным К.О., Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008724911/50 с приоритетом от 05.08.2008 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словосочетание «Издательство Хобби-центр медиа», несущее в себе идею донести до потенциальных читателей печатной продукции сведения, касающиеся организации, которая своей целью ставит освещение способов и направлений, которыми увлекаются люди.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 17.05.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, т.к. оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №239799, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении части однородных товаров 16 класса МКТУ. В заключении также указывается, что все буквы и слова, кроме слова «Хобби» в заявленном обозначении являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2010, в котором заявитель сообщает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №239799 прекращена. В этой связи заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 17.05.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008724911/50 для всех товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка противопоставленного товарного знака по свидетельству №239799 (1).

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

С учетом даты (05.08.2008) поступления заявки №2008724911/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008724911/50 является комбинированным и состоит из вытянутого по горизонтали прямоугольника, разделенного на две неравные части, выполненные белым и черным цветом. На белом фоне расположено слово «ХОББИ», в котором третья буква «Б» исполнена в зеркальном написании, на черном фоне помещен словесный элемент «ЦЕНТР», выполненный буквами русского алфавита белого цвета. Над прямоугольником в верхнем левом углу размещен словесный элемент «издательство», в правом углу – буквы «ТМ». В нижнем правом углу обозначения расположен словесный элемент «медиа», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Основным элементом, несущим в себе индивидуализирующую функцию в рассматриваемом обозначении является словесный элемент «ХОББИ», поскольку он расположен в центральной части обозначения, имеет оригинальное графическое

исполнение и в первую очередь обращает на себя внимание при восприятии обозначения в целом.

Словесные элементы «издательство», «центр», «медиа» и буквы «ТМ» являются неохраняемыми в заявленном обозначении, поскольку не обладают различительной способностью и подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так, слова «издательство» (предприятие или учреждение, издающее произведения печати) и «центр» (место, где сосредоточена какая-либо деятельность) указывают на видовые наименования предприятия, слово «медиа» указывает на назначение заявленных товаров, а буквы «ТМ» не имеют словесного характера и отличительного графического исполнения. Включение в состав заявленного обозначения вышеуказанных элементов в качестве неохраняемых заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239799 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека с прибором в руке и словесные элементы «Хобби центр», выполненные один под другим буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент «Хобби», т.к. он легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «центр» в товарный знак включен в качестве неохраноспособного элемента.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Хобби». «Хобби» (от **англ.** *hobby*) — вид человеческой деятельности, разновидность **развлечения**, некое занятие, **увлечение**, которым регулярно занимаются на **досуге**, для **души** (см. slovari.yandex.ru). При этом, как было отмечено выше, указанный элемент осуществляет в обоих обозначениях основную индивидуализирующую функцию.

Поскольку установлено тождество доминирующих словесных элементов, то сравниваемые обозначения в целом признаются сходными, несмотря на различия в изобразительных элементах, графическом исполнении шрифтовых единиц.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2008724911/50 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №239799 являются сходными в целом, несмотря на некоторые различия.

Сравнительный анализ товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее. Часть заявленных товаров 16 класса МКТУ является однородной товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они совпадают по виду, в силу чего имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по №2008724911/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №239799 до степени смешения в отношении части однородных товаров 16 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №239799 досрочно прекращена полностью (17.05.2010) в связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарного знака.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2008724911/50 в отношении товаров 16 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности регистрации обозначения по заявке №2008724911/50 в отношении товаров 16 класса МКТУ в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.06.2010, изменить решение Роспатента от 17.05.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008724911/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) все буквы и слова, кроме «Хобби».
- (511) 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

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