

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.07.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», г. Красноярск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715647/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009715647/50 с приоритетом от 02.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца на фоне волн и словесный элемент «РусГидро», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавными буквами «Р» и «Г». Знак исполнен в желтом, белом и синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 22.02.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, услуг 35, 36, 37, 39, 41, 45 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 40 класса МКТУ и другой части услуг 42 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «HYDRO» по международным регистрациям №839847, 859166, зарегистрированным ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов обозначений и однородности услуг 40 и 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 22.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют разное количество звуков, разное семантическое значение и выполнены в различной графической манере, имеют разные изобразительные элементы;

- ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» занимает второе место среди гидрогенерирующих компаний мира и объединяет более 50 российских гидроэлектростанций;

- заявленное обозначение совпадает с отличительной частью краткого официального названия компании – ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - «РусГидро»;

- правообладатель противопоставленных знаков в октябре 2007 года прекратил свое существование в связи со слиянием с другой компанией.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет [1];
- письмо Заместителю Министра энергетики РФ 5859.ДЕ [2];
- письмо в Министерство энергетики РФ Заместителю Министра [3];
- письмо Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» [4];
- выписка из копии приказа №625/1П-172 от 30.09.2008 [6];
- руководство по применению символики ОАО «РусГидро» [7];
- выписка из Устава ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» [8];

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 22.02.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 40 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ, приведенного в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель в дополнение к возражению представил следующие документы:

- Устав ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» [9];
- распечатки из сети Интернет о деятельности заявителя, аналитическую информацию о компании заявителя [10];
- распечатку из сети Интернет о деятельности правообладателя противопоставленных знаков [11].

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

С учетом даты (02.07.2011) поступления заявки № 2009715647/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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 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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца на фоне волн и словесный элемент «РусГидро», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавными буквами «Р» и «Г». Знак исполнен в желтом, белом и синем цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.07.2011 испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №839847 представляет собой словесное обозначение «HYDRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №859166 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «HYDRO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита расположен под изобразительным элементом в виде окружности с тремя ломаными линиями [2]. Охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1,2] доминирующее положение занимают слова «РусГидро/HYDRO», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются, чем изобразительные элементы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они содержат в своем составе словесный элемент «Гидро/ HYDRO».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом. Так, в состав заявленного обозначения кроме слова «Гидро» входит сокращение «Рус», которое значительно удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения,

занимает первоначальную позицию, приводящую к акцентированию на ней внимания, что обуславливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo», см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999) показал, что слово «HYDRO» в переводе на русский язык означает сокращение от слова гидроэлектростанция. Слово «РусГидро» является фантазийным, состоящим из двух сокращений где «рус» - является сокращением от слова «русский», а «гидро» представляет собой первую часть сложных слов со значением «относящийся к воде, к водной энергии, ее использованию». Представленные заявителем документы [11] свидетельствуют о том, что правообладатель противопоставленных знаков [1,2] ведет свою хозяйственную деятельность в отношении добычи, переработки нефти и газа. Кроме того, из представленных заявителем материалов [8, 9, 10] следует, что заявитель является крупнейшей в России генерирующей компанией, занимающей второе место среди гидрогенерирующих компаний мира, в состав которой входит более 50 российских гидроэлектростанций. Компания заявителя с 2004 года выступает на мировом рынке под обозначением «РусГидро». Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в сознании потребителя они вызывают различные смысловые ассоциации.

Различия в графическом исполнении сравниваемых обозначений усугубляют отличие знаков в целом.

Резюмируя изложенное и учитывая специфику рынка, на котором выступает компания заявителя, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.07.2011, изменить решение Роспатента от 22.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009715647/50.