

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, рассмотрела возражение от 25.01.2011, поданное компанией «ГИОНТАС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711917/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009711917/50 с приоритетом от 28.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Hunter», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 26.11.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с

товарным знаком по свидетельству №38391, зарегистрированным на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как они различаются количеством слогов и звуков и имеют разный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное видом обозначения (словесный – комбинированный) и наличием изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке;
- 3) в противопоставленном товарном знаке (этикетке) словесный элемент «HUNTERS VODKA» не является доминирующим и носит вспомогательный характер по отношению к слову «ОКНОТНИЧЬЯ»;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как слово «Hunter» в переводе с английского языка означает «охотник; егерь, охотничья собака, гунтер (верховая лошадь, тренированная для охоты), искатель (чего-л.)», а словосочетание «HUNTERS VODKA» – «охотничья водка»;
- 5) использование заявленного обозначения заявителем в отношении пива, а противопоставленного товарного знака его правообладателем в отношении водки уменьшает возможность смешения этих знаков.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.05.2009) 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 словесное обозначение «Hunter», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.05.2009 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38391 (с приоритетом от 12.03.1969) представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения этикетки со словесными элементами «ОКНОТНИЧУА» и «HUNTERS VODKA», выполненными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «Hunter» и «HUNTERS», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается довода заявителя о том, что в противопоставленном товарном знаке доминирует иной элемент – слово «ОКНОТНИЧУА», то следует отметить, что значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Комбинированные обозначения, представляющие собой этикетки, могут содержать не доминирующие визуально элементы, воспринимаемые потребителем в качестве товарных знаков, благодаря которым (или наряду с которыми)

идентифицируются товары определенного изготовителя. Установление сходства такого элемента с иным обозначением является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными.

Так, в противопоставленном товарном знаке, представляющем собой этикетку, содержится не доминирующее визуальное слово «HUNTERS», которое, несмотря на отсутствие визуального доминирования, выступает в качестве важного элемента для индивидуализации товара (индивидуализирующего элемента), наряду с визуальным доминирующим словом «ОКНОТНИЧЬЯ».

Указанное обусловлено тем, что слово «ОКНОТНИЧЬЯ» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ОХОТНИЧЬЯ», а слово «HUNTERS» в составе словосочетания «HUNTERS VODKA» выступает в качестве перевода на английский язык слова «ОХОТНИЧЬЯ» («ОКНОТНИЧЬЯ»).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых, согласно оспариваемому решению Роспатента, было отказано в государственной регистрации товарного знака, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, то есть они являются однородными.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Относительно довода заявителя о том, что использование заявленного обозначения заявителем осуществляется в отношении пива, а противопоставленного товарного знака его правообладателем – в отношении водки, следует отметить, что данное обстоятельство не опровергает вывод об однородности соответствующих товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечнях товаров в заявке и в противопоставленной регистрации товарного знака.

Необходимо отметить то, что вопросы, связанные с использованием сопоставляемых знаков и характером их применения владельцами в экономической деятельности, не относятся к предмету рассматриваемого дела.

Ввиду указанного выше вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2010.