

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 07.06.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Магомедалиевым Абдулмутали Расуловичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010717005, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010717005 с приоритетом от 26.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, графический элемент которого выполнен в виде японского иероглифа, а словесные элементы «ХИГАСИ» и «HIGASI» выполнены оригинальным шрифтом. Слова расположены под изображением иероглифа в две строки.

Роспатентом принято решение от 05.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010717005 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что словесные элементы заявленного обозначения представляют собой географическое наименование (Хигаси – село в Японии), а изобразительный элемент представляет собой изображение иероглифа, характерного для Японской Республики. В связи с указанным, в заключении сделан вывод о способности

заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В заключении также указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «HITACHI» по свидетельству № 371335, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.04.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента неправомерно, поскольку не учитывает доводы заявителя, изложенные в ответе на уведомление о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства;

- слово «ХИГАСИ» («HIGASI») не имеет ничего общего при звучании с товарным знаком «HITACHI» («ХИТАЧИ»);

- ссылка на пункт 3 статьи 1483 Кодекса неправомерна, поскольку заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение неправильными сведениями о качестве товара;

- в законодательстве нет запрета на использование в товарных знаках букв любого из известных алфавитов: английского, немецкого, латинского, а также китайского, японского (то есть иероглифы) и прочих;

- в заявленном обозначении используется стилизованное изображение иероглифа, которое не несет какой-то конкретный смысл;

- нельзя требовать от заявителя быть японцем при использовании изображения иероглифа;

- отнесение словесного элемента «ХИГАСИ» к географическим наименованиям неправомерно, так как оно в японском языке означает «восточный» и добавляется как прилагательное к названиям деревень и городков в Японии, не являясь отдельным географическим названием.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены копии уведомления от 14.01.2011 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, ответа заявителя от 17.02.2011 на указанное уведомление и оспариваемого решения Роспатента от 05.04.2011.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с 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 требованиями пункта 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 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)

и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ХИГАСИ» и «HIGASI», выполненные буквами русского и латинского алфавитов друг под другом. Над словесными элементами расположено изображение иероглифа. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения, с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Изучение источников информации, имеющихся в сети Интернет, в частности сайта, указанного в заключении экспертизы, показало, что в японской письменности для обозначения одной из сторон света – востока – используется иероглиф, изображение которого приведено в заявленном обозначении. Словесный элемент «хигаси» (вариант «хигаши») также означает сторону света – восток – и используется, в частности, в наименованиях сел и городов Японии для указания на восточное местоположение (Хигаси-сон, Хигаси-Найбути, Хигаси-Осака, Хигаси Хиросима Сити) (информация с сайтов translate.google.ru, ru.wikipedia.org, enc-dic.com, lang2lang.ru, <http://darklight.2x2forum.ru/t33-topic>). Таким образом, словесные элементы «HIGASI» и «ХИГАСИ» представляют собой транскрипцию (произношение) изображенного иероглифа буквами латинского и русского алфавитов. Само же значение иероглифа – восток, восточный.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение несет в себе смысловую нагрузку, указывающую на восток, восточное направление и не содержит

информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг или лица, оказывающего услуги.

Выбор российскими предприятиями в качестве средства маркировки товаров/услуг обозначений, содержащих иностранные элементы, может быть обоснован особенностями ведения ими хозяйственной деятельности и ее видом. При этом в ответе на уведомление 14.01.2011 заявителем сообщается, что он производит и поставляет блюда японской кухни (суши, роллы, темаки, сашими и другие), то есть оказывает заявленные услуги 43 класса МКТУ. Указанное иллюстрирует мотивированность выбора заявленного обозначения.

В этой связи вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение в целом и словесные элементы «ХИГАСИ», «HIGASI» в частности, будут восприниматься потребителем как указание на лицо, оказывающее услуги, как имеющее местонахождение в Японии, не может быть признано обоснованным.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Что касается охраноспособности заявленного обозначения, с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак с приоритетом от 29.12.2006 по свидетельству № 371335, принадлежащий Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусю (действующей также как Хитачи Лтд.), Япония, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, представляет собой словесное обозначение «HITACHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (далее – противопоставленный товарный знак).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для приведенных в заявке услуг 43 класса МКТУ, которые являются однородными услугами 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 371335.

Вместе с тем сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются несходными по следующим причинам.

Заявленное обозначение состоит из трех элементов: изображения иероглифа, слов «ХИГАСИ» и «HIGASI» – расположенных друг под другом. Противопоставленный знак

– словесный, выполнен стандартным шрифтом. Таким образом, при восприятии заявленного обозначения в сознании потребителя возникают образы и ассоциативные связи, отличные от образов, вызываемых противопоставленным товарным знаком, что обеспечивает отсутствие графического сходства сравниваемых обозначений.

При анализе сходства по фонетическому критерию, установлено, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знаков также не являются сходными, так как при тождестве звучания начальных частей слов [ХИ]-[ГА]-[СИ] и [ХИ]-[ТА]-[ЧИ] отсутствует какое-либо сходство звучания средних и последних частей слов. Кроме того, за счет незначительности слогов, составляющих данные слова (по три слога), различия в четко звучащих буквосочетаниях позволяют различать сравниваемые слова при их произношении.

При анализе на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения семантического фактора сходства установлено следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение означает «восток, восточный». Слово «Хитачи» в японском языке означает «восходящее солнце», «рассвет» (правообладатель – японская корпорация). Вместе с тем необходимо учитывать, что для российского потребителя, не знакомого с японским языком, словесные элементы «ХИГАСИ HIGASI» и «НИТАСНИ» будут восприниматься как фантазийные. Указанное ослабляет значение семантического критерия при сопоставлении рассматриваемых обозначений.

Исходя из указанного, сравниваемые обозначения производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем. Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и о соответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.06.2011, отменить решение Роспатента от 05.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010717005.