

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 01.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714478/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009714478/50 с приоритетом от 23.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАТ TRICK», выполненное в латинице стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком, со словесным элементом «ХЭТ-ТРИК» по свидетельству №405680 с приоритетом от 09.01.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком, со словесным элементом «ХЭТ-ТРИК» по свидетельству №369446 с приоритетом от 09.01.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «ХЕТ ТРИК НАТ TRICK» по свидетельству №305814 с приоритетом от 03.11.2004 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком, со словесным элементом «ХЕТ-ТРИК» по свидетельству №232530 с приоритетом от 14.03.2001 в отношении однородных товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ, однородных товаров и услугам 09, 28, 41 и 42 классов МКТУ, заявленного обозначения [4];

- комбинированным товарным знаком, со словесным элементом «Хеттрик» по свидетельству №2181233 с приоритетом от 27.06.2000 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- установленная экспертизой однородность товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ не может быть признана правомерной;

- действие товарного знака №218133 в настоящее время истекло, следовательно, указанный товарный знак не является препятствием для

регистрации товарного знака по заявке №2009714478 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 17.11.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009714478/50 в отношении заявленных товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки 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 №32 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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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.

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

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным «НАТ TRICK», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №405680 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения бегущего человечка и словесного элемента «ХЭТ-ТРИК», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №369446 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения бегущего человечка и словесного элемента «ХЭТ-ТРИК», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №305814 является словесным «ХЕТ ТРИК НАТ TRICK», выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, при этом словесный элемент «ХЕТ ТРИК» расположен над словесным элементом «НАТ TRICK». Знак выполнен в красном, белом цвете. Правовая охрана предоставлена, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №232530 является комбинированным и состоит из прямоугольника, на котором расположен словесный элемент «ХЕТ-ТРИК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в зеленом, желтом, черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №218133 является комбинированным и представляет собой прямоугольную этикетку со словесным элементом «Хеттрик», выполненным стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Знак выполнен в синем, красном, белом цветах. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1 - 2] принадлежат одному и тому же правообладателю.

Срок действия противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №218133 истек 27.06.2010, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] включают словесные элементы «ХЭТ-ТРИК», «НАТ TRICK», «ХЕТ-ТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Данные словесные элементы пространственно доминируют в товарных знаках, и выполняют в знаках основную индивидуализирующую функцию.

Анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства словесных обозначений показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «НАТ TRICK» может быть переведен с английского языка как «фокус со шляпой» (когда из шляпы вынимают ленты, кроликов), см. Интернет словари Яндекс.

Несмотря на то, что семантика обозначений «ХЭТ-ТРИК» и «ХЕТ-ТРИК» не очевидна, имеются основания полагать, что словесные элементы «ХЭТ-ТРИК»/«ХЕТ-ТРИК» будут восприниматься российским потребителем, как транслитерация буквами русского алфавита словосочетания «НАТ TRICK». Кроме того, в настоящее время наиболее известно восприятие обозначений «НАТ TRICK», «ХЭТ ТРИК» как ситуации, при которой один и тот же игрок команды в течении одной игры забивает три гола.

Вышеуказанное обуславливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому фактору.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных

знаков [1 - 4] по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показал, что сопоставляемые обозначения содержат совпадающие или близкие звуки, одинаково расположенные по отношению друг к другу: [ХЭТ-ТРИК] или [ХЕТ-ТРИК], что обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные графические отличия, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 4] ассоциируются друг с другом и, следовательно, в целом является сходными.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1 - 2], являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, в силу одинакового назначения, условий реализации и круга потребителей.

Товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], являются однородными товарам 16 класса МКТУ заявленного обозначения, в силу их совпадения.

Услуги 35 класса МКТУ (продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе реализация товаров; магазины; супермаркеты; оптовая и розничная продажа; Интернет-магазины) заявленного обозначения, являются однородными услугам 42 класса МКТУ (реализация товаров) противопоставленного товарного знака [4], так как относятся к одному виду услуг и имеют одно назначение.

Товары 09, 28 и услуги 41 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [4] , являются однородными товарам 09, 28 и услугам 41 классов МКТУ заявленного обозначения, в силу совпадения по виду, роду, одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей. Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака [4], поскольку при высокой степени сходства товарного знака [4] и заявленного обозначения однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги, так как степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16, 28 и услуг 41, 42 классов МКТУ с противопоставленными знаками [1 - 4] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 18.04.2011, были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении Роспатента. Так, заявленное обозначение по заявке №2009714478/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно сведениям из базы данных сети Интернет, «НАТ TRICK» (Hattrick) – игра, онлайн-браузерный симулятор футбольного менеджера. Разработана в Швеции. В настоящее время в игре участвуют люди из 124 различных стран (более 890 тыс. человек). Каждый игрок управляет своей футбольной командой, находящейся в определенной лиге своей страны. Интерфейс игры существует на 50 различных языках, включая русский.

Владельцем проекта Hatrick является компания Hatrick Ltd, которую возглавляет Йохан Густафсон. Разработчиком проекта является компания Spelkultur I Malmö AB, Hatrick, проект создан Бьорном Холмером, и с момента своего появления в 1997 году был ориентирован на сообщество игроков.

Таким образом, словосочетание «НАТ TRICK» в отношении части заявленных товаров/услуг (например: программы игровые компьютерные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; обеспечение интерактивной игрой через компьютерную сеть, составление программ для компьютеров и т.д) может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 09, 28. 41 и 42 классов МКТУ. В отношении остальной части заявленных товаров/услуг (например: автоматы для продажи билетов, автоматы торговые и т.д.), не имеющих отношение к играм, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, а также связанных с ними услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное словесное обозначение по заявке №2009714478/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для преодоления выдвинутого основания для отказа, заявителем представлено свидетельство №2009613454 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Хат трик (Nat Trick)» и письмо-согласие от правообладателя Терсенидиса Периклиса данной программы на использование обозначения «НАТ TRICK» заявителем (1). Однако представленное согласие не может быть принято во внимание, поскольку не предусмотрено законодательством.

Изучив представленные заявителем дополнительные доводы и материалы, коллегия Палаты по патентным спорам признала их неубедительными на основании следующего.

Доводов, опровергающих сведения из сети Интернет, а также сведений о каких-либо деловых связях заявителя с владельцем проекта Hatrick - компанией Hatrick Ltd заявителем представлено не было.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011, изменить решение Роспатента от 17.11.2010 и отказать с учетом дополнительных оснований.