

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 29.07.2013, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Якубович А.С., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742218, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011742218 с приоритетом от 22.12.2011, включающее в свой состав словесный элемент «HAISHI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного ромба, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении

однородных товаров и услуг с товарными знаками иных лиц, имеющих более ранний приоритет:

- со словесным товарным знаком «HIYASHI» [1] по свидетельству №414642 с приоритетом от 10.09.2009, зарегистрированным на имя компании Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусэ (действующее также как Хитачи, Лтд.), 6-6, Маруноути 1-тэме, Тиёда-ку, Токио, Япония, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «HAYASHI» [2] по свидетельству №366340 с приоритетом от 05.06.2008, зарегистрированным на имя ООО «ПаТе», 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 23, корп. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «HAISHI» и противопоставленные товарные знаки «HIYASHI» [1], «HAYASHI» [2] не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в семантическом, графическом и фонетическом отношениях;

- сравниваемые обозначения характеризуются различной семантикой: «HAISHI» (в переводе с китайского языка означает «морские львы»), противопоставленный товарный знак «HIYASHI» [1] имеет японское происхождение и не имеет официального перевода, противопоставленный товарный знак «HAYASHI» [2] с японского языка переводится как «лес, роща», а также используется в качестве фамилии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление за счет отличающихся изобразительных элементов и шрифтового исполнения словесных элементов;

- отличие в фонетическом восприятии словесных элементов «HAISHI», «HIYASHI» [1], «HAYASHI» [2] обусловлено ударениями на разные слога в сравниваемых обозначениях, разным количеством слогов, разным звуковым и буквенным составом;

- заявитель – Индивидуальный предприниматель Якубович А.С., еще до даты приоритета рассматриваемой заявки использовала заявленное обозначение «HAISHI» в качестве средства индивидуализации сплит-систем, которые изготавливались по ее заказу китайской компанией GALANZ (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCES LTD.

Также в качестве дополнения к материалам возражения были приобщены следующие документы:

1. Копия контракта GACR111107 от 28.11.2011, заключенного между ИП Якубович А.С. и компанией GALANZ (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCES LTD. и приложения к нему;
2. Авторизационное письмо от ИП Якубович А.С.;
3. Письмо от компании GALANZ (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCES LTD.;
4. Сведения о домене haishi.ru, администратором которого является Якубович А.С.;
5. Коммерческие инвойсы, грузовая таможенная декларация, транспортная накладная;
6. Сертификат соответствия;
7. Рекламная продукция.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, на заседании коллегии заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (22.12.2011) поступления заявки №2011742218 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011742218 с приоритетом от 22.12.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «HAISHI», выполненный стандартным шрифтом заглавным буквами латинского алфавита (транслитерация [хай-ши]), и расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованного ромба, разделенного по горизонтали волнистой линией белого цвета, при этом над указанной линией в ромбе изображена линия серого цвета, а нижняя часть ромба выполнена в синей цветовой гамме с переходом цвета от более насыщенного к более светлому. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] и [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный словесный товарный знак «HIYACHI» [1] по свидетельству №414642 с приоритетом от 10.09.2009 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и произносится как [хи-я-чи].

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №366340 с приоритетом от 05.06.2008 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника темно-зеленого и светло-зеленого цветов словесный элемент «HAYASHI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета (произносится как [хай-а-ши]), и изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры, напоминающей стилизованную елку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары и услуги 11, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], либо являются идентичными, либо соотносятся как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений, включающих в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «HAISHI», «HIYASHI» [1], «HAYASHI» [2], на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение «HAISHI» (произносится как [хай-ши]) и противопоставленный товарный знак «HAYASHI» [2] (произносится как [хай-а-ши]), характеризуются фонетическим сходством, обусловленным близким составом гласных и согласных букв и звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковым порядком их расположения, близостью звучания начальной и конечной частей сравниваемых обозначений. Сравнимые словесные элементы «HAISHI» и «HAYASHI», выполненные буквами латинского алфавита, производят сходное зрительное впечатление за счет совпадения их начальных и конечных графем – «HA» и «SHI».

Вместе с тем заявленное обозначение «HAISHI» и противопоставленный товарный знак «HIYASHI» [1] (произносится как [хи-я-чи]) имеют существенные отличия в составе букв и звуков, не имеют совпадающих частей, что обуславливает вывод об отсутствии их фонетического сходства. Также сравниваемые словесные

элементы «HAISHI» и «HIYACHI» характеризуются различным буквенным составом, вследствие чего можно сделать вывод об отсутствии графического критерия сходства.

Что касается семантического критерия сходства сравниваемых обозначений, то индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков - «HAISHI» / «HIYACHI» / «HAYASHI», отсутствуют в качестве лексических единиц наиболее распространенных европейских языков (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>). Довод заявителя о том, что слова «HAISHI» и «HAYASHI» в переводе с китайского и японского языков переводятся как «морские львы» и «лес, роща» не имеет определяющего значения при их восприятии в силу отсутствия широкой известности значения этих слов и их этимологии на территории Российской Федерации. В этой связи рядовым потребителем обозначения «HAISHI» / «HIYACHI» / «HAYASHI», выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные, что обуславливает второстепенность семантического критерия сходства в рассматриваемом случае.

Целесообразно также указать, что возможность смешения товарных знаков напрямую связана с областью деятельности, в которой они применяются.

Согласно представленным дополнительным материалам [1] – [7] заявленное на регистрацию обозначение «HAISHI» используется заявителем в качестве обозначения устройств кондиционирования воздуха, относящихся к 11 классу МКТУ. Производство поставляемой на территорию Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «HAISHI», осуществляется по заказу заявителя китайской компанией GALANZ (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCES LTD. При этом компания GALANZ (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCES LTD. письменно подтверждает, что производство продукции, маркированной обозначением «HAISHI», выполняется по заказу Якубович А.С., и не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2011742218 на имя заявителя.

В свою очередь информация из открытых источников сети Интернет не свидетельствует о том, что обозначение «HIYASHI» [1] применяется для сопровождения каких-либо товаров компании Хитачи, Лтд.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011742218 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 30.04.2013 о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг 35 классов МКТУ как сходного до степени смешения с товарным знаком «HAYASHI» [2].

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.07.2013, изменить решение Роспатента от 30.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011742218.