

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.08.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Гектор», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723002 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013723002 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2013 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «ГЕКТОР» и «строительные и отделочные материалы», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации № 720171 («HECTOR») и с товарным знаком  по свидетельству № 391429 («GEKTOR»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других

лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 02 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В данном заключении также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «строительные и отделочные материалы» не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.04.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и

HECTOR

противопоставленный знак  по международной регистрации № 720171 («HECTOR») не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением, разным составом букв (выполнены буквами разных алфавитов), разной внешней формой изобразительных элементов и наличием иных словесных элементов, и отличаются своим смысловым значением (Гектор – мужское имя, а слово «HECTOR» переводится на русский язык как «грубить, хулиганить, задирать, оскорблять; отважный воин»), к тому же услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 02 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак, никак не являются однородными, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности.

В возражении также отмечено, что правообладатель противопоставленного

товарного знака  («GEKTOR») по свидетельству № 391429 (Шмелев А.В., Москва), прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем заявителем было подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 котором доминирует выполненный оригинальным жирным шрифтом

буквами русского алфавита словесный элемент «ГЕКТОР», так как данный словесный элемент занимает большую часть пространства в знаке и запоминается легче, чем играющий второстепенную роль графический элемент в виде стилизованного изображения спирали, и выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент – «строительные и отделочные материалы». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2013 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 720171 с приоритетом от 27.08.1999 представляет собой комбинированное обозначение

HECTOR



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом (с эффектом объемности) буквами латинского алфавита словесный элемент «HECTOR», так как данный словесный элемент занимает большую часть пространства в знаке и запоминается легче, чем играющий второстепенную роль графический элемент в виде квадрата с помещенным в него стилизованным изображением головы древнегреческого воина. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 720171 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что доминирующие в них слова «ГЕКТОР» и «HECTOR» различаются количеством звуков (6 звуков – 5 звуков) и составом звуков, так как слово «HECTOR» является лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет совершенно иное (строго определенное) произношение – «хэктё».

Сравниваемые знаки в целом производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов (5 слов – 1 слово), разной внешней формой изобразительных элементов, разным характером исполнения и разным смысловым значением этих изображений (изображение спиралевидной геометрической фигуры – стилизованное

изображение головы древнегреческого воина) и совершенно разным составом букв у доминирующих слов («ГЕКТОР» – «НЕСТОР») в силу применения разных алфавитов (русского – латинского).

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и визуальный факторы, обуславливающие вывод о том, что сравниваемые комбинированные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Что касается возможного совпадения смыслового значения у слов «ГЕКТОР» и «НЕСТОР», поскольку они представляют собой соответствующее мужское имя, то следует отметить, что данное обстоятельство, в силу изложенного выше, никак не играет решающей роли при восприятии сравниваемых знаков в целом. К тому же слово «НЕСТОР», являющееся лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык также означает «грозить, запугивать; задирать; хвастать; бахвалиться; дразнить; грубить, оскорблять, обижать; хулиганить; задира, хулиган; забияка; грубиян; хвастун; отважный воин» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo Live»), что усиливает несходство сравниваемых знаков.

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 02 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный знак, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (торговая – производственная) и отличаются своим кругом потребителей, ввиду чего они не являются однородными.

Указанные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих (неоднородных) услуг и товаров, для индивидуализации которых предназначены данные (несходные) знаки, одному производителю.

HECTOR



Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации № 720171 никак не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В свою очередь, по заявлению, поданному заявителем в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, правовая охрана противопоставленного



товарного знака по свидетельству № 391429 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.12.2015 была досрочно полностью прекращена в связи с регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя. Соответствующая запись была внесена 18.12.2015 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, не занимающий доминирующего положения в заявленном обозначении  словесный элемент «строительные и отделочные материалы» является характеризующим приведенные в заявке услуги, ввиду чего данный словесный элемент может быть включен в товарный знак лишь как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013723002.