

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 14.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712097/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009712097/50 с приоритетом от 29.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией с ограниченной ответственностью Шеврон Интеллекчуал Проперти ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HYDRA» (гидра), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое обладает фантазийным характером по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Роспатентом 13.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712097/50 в отношении товаров 04 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками:

- «HYDRO» по международной регистрации №839847 [1] и «NORSK HYDRO» по международной регистрации №839849 [2] с конвенционными приоритетами от 17.03.2004, зарегистрированными на имя компании Norsk Hydro ASA N-0240 Oslo Norway в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «HYDRO» по международной регистрации №859166 [3] с конвенционным приоритетом от 10.12.2003, зарегистрированным на имя компании Norsk Hydro ASA N-0240 Oslo Norway в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ;

- «HYDRO» по свидетельству №136200 [4] с приоритетом от 10.12.1993, зарегистрированным на имя компании Норск Хайдро а.с., Осло, Норвегия (NO) в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

Словесные элементы «HYDRA» (в переводе с английского и латинского языков – гидра, водяная змея) и «HYDRO» (в переводе с латинского языка – гидра, водяная змея) семантически одинаковы, в связи с чем, экспертизой сделан вывод о сходстве знаков (см. электронные словари в справочной системе Яндекс, сайт <http://slovari.yandex.ru/> [5]).

В возражении от 14.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение произносится как «гид-ра», а словесный элемент противопоставленных знаков – как «хайд-ро» или «норск хайд-ро»;

- слова имеют различный состав гласных, что оказывает существенное влияние на различие их фонетического восприятия;

- знаки зрительно отличаются в связи с различием последних букв слов «HYDRA» и «HYDRO» и различной длиной знаков «HYDRA» и «NORSK

HYDRO», а также наличием изобразительного элемента у знака международной регистрации №859166;

- словесные элементы знаков различаются семантически, поскольку заявленное обозначение является именем персонажа греческой мифологии – девятиголовой змеи и является названием беспозвоночного животного, а словесный элемент «HYDRO» противопоставленных знаков представляет собой сокращение от слова «гидравлический»;

- правообладатель противопоставленных знаков представил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенного заявителем представлены переводы слов «HYDRA» и «HYDRO» из электронного словаря LINGVO [6], письмо-согласие компании Норск Хайдро с переводом на русский язык [7].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009712097/50 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2009) заявки №2009712097/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HYDRA», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 04 класса МКТУ основано на наличии знаков [1-4], ранее зарегистрированных на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки, как словесные [1], [2], так и комбинированный [3], включают словесный элемент «HYDRO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак [4] представляет собой словесное обозначение «NORSK HYDRO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] было установлено, что они являются сходными в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «HYDRA»/«HYDRO» (совпадает большая часть букв «HYDR...», а конечные буквы «А» и «О» близки по произношению). Исполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами латинского алфавита усиливает их сходство.

При этом наличие семантических отличий (в переводе с английского языка «HYDRA» – беспозвоночное животное (гидра) и имя персонажа греческой мифологии, а слово «HYDRO» представляет собой сокращение от слова гидравлический [6] или разговорное употребление слова водолечебница, см. «Новый англо-русский словарь» В.К. Мюллер, М., «Русский язык», 1996, с.353) словесных элементов не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товары 04 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (технические масла и смазки). Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ со знаками [1-4].

Однако, заявитель представил письмо [7], в котором компания Norsk Hydro ASA (ранее Norsk Hydro a.s.) – правообладатель знаков [1-4] выражает согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «HYDRA» по заявке №2009712097 на имя заявителя и использования его в

отношении следующих товаров 04 класса МКТУ: «технические масла и смазки; масла смазочные».

Учитывая, что заявленное обозначение «HYDRA» и противопоставленные знаки «HYDRO» [1-3], «NORSK HYDRO» [4] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя знаков [1-4], которое устраняет препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; масла смазочные».

Принимая указанное письмо, коллегия также учитывала, что сферы деятельности заявителя и правообладателя знаков [1-4] различны. Так, основным направлением деятельности правообладателя противопоставленных знаков является добыча нефти и газа, производство электроэнергии, легких металлов (алюминия и магния), минеральных удобрений, тогда как заявитель претендует на получение охраны в отношении технических масел и смазок.

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

удовлетворить возражение от 14.03.2011, отменить решение Роспатента от 13.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009712097/50.