

**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 30.11.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739966/50, поданное Кольцовым Ярославом Станиславовичем, Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010739966/50 с приоритетом от 03.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Нурnose by orium», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 19.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «HIPNOSE» по свидетельству №355345 с приоритетом от 15.03.2007 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является композицией, состоящей из нескольких слов, написанных различным шрифтом, следовательно, нельзя рассматривать отдельно взятые из словосочетания слова как основные, либо дополнительные;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №355345 не сходны до степени смешения, поскольку состоят из разного количества словесных элементов, а кроме того, словесные элементы «Нурносе»/ «HIPNOSE» отличаются в написании второй буквы;
- заявитель является обладателем зарегистрированного товарного знака «ОPIUM», и заявленное обозначение заявлено с целью расширения ассортимента товаров, выпускаемых под знаком «ОPIUM».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.06.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.12.2010) 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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Hypnose by orium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где словесный элемент «Hypnose» выполнен более крупным шрифтом по сравнению с остальными элементами и расположен по центру. Словесные элементы «by orium» расположены под словесным элементом «Hypnose», а именно под буквами «ose». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «HIPNOSE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде оригинально выполненной буквы «O». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 18, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Hypnose»/«HIPNOSE». Кроме того, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «by orium» занимают в нем второстепенное положение, и внимание потребителя акцентируется именно на слове «Hypnose», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Словесные элементы «by orium» играют второстепенную роль по сравнению с элементом «Hypnose» как композиционно, так и грамматически. Наличие в сравниваемых обозначениях элементов «Hypnose»/«HIPNOSE» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Так, словесные элементы «Hypnose» и «HIPNOSE» представляют собой значимые слова:

- «Hypnose» - в переводе с немецкого и французского языков означает «гипноз»;
- «HIPNOSE» - в переводе с португальского языка означает «гипноз», см. словарь немецкого, французского и португальского языков, Интернет Яндекс. Словари.

Совпадение лексического значения элементов сравниваемых обозначений, на которые падает логическое ударение, свидетельствует о сходстве обозначений по смысловому критерию.

Фонетическое тождество словесных элементов «Hypnose» /«HIPNOSE» очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака не приводит к сложности его прочтения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными на основании фонетического и семантического тождества их основных элементов.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары являются идентичными, поскольку полностью совпадают.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2012.**