

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, рассмотрела возражение от 21.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Акварель», Пермский край, г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724150/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009724150/50 с приоритетом от 24.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЯпОна матрёна», выполненного оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Слово «матрёна» расположено под словом «ЯпОна». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение солнца и одновременно является оригинально выполненной буквой «О» в слове «ЯпОна». Знак исполнен в красном, черном и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 25.01.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 43 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельству №359073, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «Я-Мама», и по свидетельству №236072, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «АМТ» для услуг 42 класса МКТУ однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ, имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как они различаются количеством слогов и звуков и имеют разный состав звуков;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное видом обозначения (словесный – комбинированный) и наличием изобразительного элемента в виде стилизованного солнца в заявленном обозначении;

- противопоставленный товарный знак «Япона мама» образован от словосочетания «Япона мать», является его альтернативным выражением и устойчивым, известным словосочетанием, тогда как заявленное обозначение является вымышленным;

- словесный элемент «Япона» в заявленном обозначении несет смысловую нагрузку и способно вызывать ассоциации с Японией, словесный элемент «матрёна» ассоциируется с Россией;

- в противопоставленном товарном знаке (по свидетельству №359073) доминирующим является словесный элемент «МАМА», а в заявленном обозначении – «Матрена»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №236072 семантически несходны, так как слово «Матрёна» означает «простоватая, малокультурная женщина, кроме этого, Матрёна – это русское имя», а словосочетание

«Япона матрёна» – является вымышленным высказыванием, составленным по подобию устойчивого выражения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.09.2009) 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 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 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 установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 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 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, состоящее из прямоугольника черного цвета, на фоне которого словесный элемент «ЯпОна матрёна», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита красного и белого цвета. Слово «матрёна» расположено под словом «ЯпОна». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение солнца и одновременно является оригинально выполненной буквой «О» в слове «ЯпОна». Знак исполнен в красном, черном и белом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 24.09.2009 испрашивается в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359073 (1) (с приоритетом от 17.11.2003) представляет собой словесное обозначение «Япона мама», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29,30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236072 (2) (с приоритетом от 28.06.2001) представляет собой словесное обозначение «Матрёна», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически тождественный оригинальный элемент «Япона», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «матрёна», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не изменяет вывод о сходстве знаков, поскольку наличие в заявленном обозначении оригинального исполнения шрифтовых единиц, а также стилизованного изображения солнца не приносят в

восприятие сравниваемых обозначений ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Анализ однородности услуг показал, что заявленные услуги 43 класса МКТУ являются однородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1) и услугам 42 класса противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к одному виду услуг.

Маркировка однородных услуг знаками, принадлежащими разным лицам и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом.

Ввиду указанного выше вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 43 класса МКТУ следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.01.2011.