

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 29.05.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Камениром Андреем Яковлевичем, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728421, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011728421 с приоритетом от 31.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЮКАН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположены два китайских иероглифа.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728421.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку в заявленное обозначение включены иероглифы (иероглиф – название письменного знака в системах письма Китая, Японии, Кореи и других азиатских стран), кроме того, заявленное обозначение воспроизводит наименование Центра китайской медицины «ЮКАН» (остров Хайнань), на территории которого расположен фармацевтический кабинет, где составляют лечебные сборы и используются лекарства растительного происхождения.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «YUKON» по международной регистрации №659288, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт www.oreand.ru, где размещена информация о Центре китайской медицины «ЮКАН».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- центр медицины, на который ссылается экспертиза, носит название «You Kang», которое имеет иное смысловое значение, отличное от заявленного обозначения, поскольку его латинское написание не использует иероглифическое письмо;
- центр медицины, на который ссылается экспертиза, возник только на рубеже 2006 – 2007 годов, в то время как заявитель использует заявленное обозначение для маркировки производимых товаров с 2004 года;
- широкое использование заявленного обозначения в рекламе товаров, произведенных заявителем, в сети Интернет, способствует тому, что оно ассоциируется только с заявителем;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №659288 отличается от заявленного обозначения визуально и семантически, поскольку иероглифы переводятся с китайского языка как «совершенное безупречное здоровье», а противопоставленный знак воспроизводит название плоскогорья на северо-западе Северной Америки и одноименной реки, которое воспето как северное Эльдorado Джеком Лондоном.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов www.youkangsanya.com и www.amurtravel.ru об оздоровительном центре «You Kang» (Юкан) [1];
- копия устава ООО «Санвест» [2];
- информация о сайте www.youkangsanya.com [3];
- информация о компании ООО «СИБМЕДСТАР» [4];
- статистика поиска в сети Интернет по запросу «юкан» [5];
- статьи В. Пескова «Хижина Джека» и «Зовущее слово – Юкон» [6].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЮКАН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположены два китайских иероглифа.

Использование китайских иероглифов в обозначении, регистрация которого в качестве товарного знака испрашивается на имя российского заявителя, обуславливает его способность ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 и 05 классов МКТУ, поскольку вызывает в сознании потребителя прямые ассоциации с Китаем как местом происхождения и местонахождением изготовителя товаров, при этом документов, подтверждающих связь заявителя с китайским производителем товаров, возражение не содержит.

Кроме того, по информации, полученной с сайтов Интернет, в том числе с сайтов www.oreand.ru и www.youkangsanya.com, обозначение «ЮКАН» воспроизводит буквами русского языка название медицинского центра «You Kang», расположенного на острове Хайнань, Китай, где применяются лечебные травы и лечебные чаи, т.е. товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель в своем возражении не отрицает существование медицинского центра «You Kang», который на русскоязычных сайтах рекламируется под русской транслитерацией «ЮКАН» [1], однако полагает, что, поскольку с 2004 года товар, маркированный заявленным обозначением, производится непосредственно заявителем либо по его заказу в Китайской Народной Республике и реализуется на территории Российской Федерации, потребитель воспринимает продукцию, маркированную заявленным обозначением, исключительно как товар заявителя.

Однако материалы [1] – [5], приложенные к возражению, не содержат никаких документов, подтверждающих утверждение заявителя, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение

товара производителя в лице заявителя, поскольку содержат информацию об оздоровительном центре «Юкан» [1], о владельце сайта, на котором рекламируется этот оздоровительный центр [3] – [4], а также об ООО «Санвест», учредителем которого является заявитель [2].

Никаких документов, содержащих информацию о товарах, маркированных заявленным обозначением, о связи китайского производителя этих товаров с заявителем, а также о том, с какого времени и в каких количествах осуществлялись поставки на территорию Российской Федерации товаров 03 и 05 классов МКТУ, маркированных заявленным обозначением, не представлено.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2011728421 на имя заявителя может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товара, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком «YUKON» по международной регистрации №659288 по основаниям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает слово «ЮКАН», не имеющее смыслового значения.

Сравнение словесных элементов «ЮКАН» и «YUKON» в сравниваемых обозначениях по фонетическому признаку сходства показал, что, несмотря на наличие в них близких и совпадающих звуков, они относятся к коротким словам, в которых различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несхождении. Так, несмотря на фонетическое совпадение в словах звука Ю/ YU в начальной части, наличие различных гласных букв в ударном слоге - КАН/ - KON в конце этих слов не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков, поскольку изменяет звучание этих слов при произношении.

Сравниваемые обозначения различаются семантически, поскольку словесный элемент «ЮКАН» не имеет смыслового значения, в отличие от слова «YUKON»,

воспроизводящего название реки Юкон в Канаде и США, известности и популярности которой способствовали произведения Джека Лондона.

Визуальные различия между сравниваемыми обозначениями обусловленные использованием букв различных алфавитов (русский и латинский) и присутствием в заявленном обозначении китайских иероглифов, формируют разное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем.

В целом сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет общий вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, в том числе в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, следует признать, что по основаниям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011728421 отсутствуют, однако остается обоснованным вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728421.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2013.