

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 12.04.2013. Данное возражение подано ООО «Е.М.М.», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011706731, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011706731 на регистрацию словесного обозначения «Я лав ю» была подана на имя заявителя 10.03.2011 в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011706731 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «Кимоно», Россия) знаком «I love you» по свидетельству № 260038, приоритет от 03.12.2002, услуги 35 класса МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 12.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответ на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения экспертизе было сообщено, что в соответствии с определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2012, касающимся оспаривания действия товарного знака по свидетельству № 260038 ([1]), было утверждено мировое соглашение, на основании чего на регистрацию в Роспатент был подан договор об отчуждении товарного знака [1];

- однако экспертиза вынесла решение, не дожидаясь окончания регистрации договора отчуждения;

- принимая во внимание, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака [1], оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в полном объеме, нет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки свидетельств № 477109, 260038 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.03.2011) заявки №2011706731 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 учитывается 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 «Я лав ю» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Я» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «I love you» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «I» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что обозначение «I love you» с английского языка переводится «Я люблю тебя». При этом необходимо отметить, что местоимение «I» переводится с английского языка как «Я». Несмотря на отсутствие лексического значения у

обозначения «лав ю» в русском языке, оно ассоциируется со словосочетанием «love you», хорошо известным среднему российскому потребителю в значении «люблю тебя». Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях «Я лав ю» и «I love you» понятий.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения также следует признать сходными за счет вхождения в обозначения фонетически тождественного элемента – «love you/лав ю», занимающего доминирующее положение.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальной графической проработки обуславливает превалирование фонетического и семантического критериев, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], относятся к рекламе и продвижению товаров, а также связанным с ними услугам (например, демонстрация товаров, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях и т.д.). Поскольку указанные услуги соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей, они являются однородными.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы заявленного обозначения и принятии решения от 24.10.2012.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Роспатентом 20.12.2012 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 260038 в отношении услуг 35 класса МКТУ и выдано новое свидетельство - № 477109. В настоящее время правообладателем знака является ООО «Е.М.М.».

Поскольку заявителем по заявке № 2011706731 и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ является одно и то же лицо, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 12.04.2013.

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

удовлетворить возражение от 12.04.2013, изменить решение Роспатента от 24.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011706731.