

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 29.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013740868 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.11.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ «конфеты».

Юлия

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита. Буква «Ю» в слове заглавная, остальные буквы - строчные».

Роспатентом 25.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013740868, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение «Юлия» [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «ЮЛЕНЬКА» [2], зарегистрированным ранее на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР»,

г. Москва, по свидетельству № 138034 (приоритет от 23.10.1995, срок действия регистрации продлен до 23.10.2015);

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов, при этом их написание одним алфавитом стандартным шрифтом дополнительно усиливает сходство;
- заявленные товары 30 класса МКТУ [1] однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака [2], так как соотносятся одни к другим как род-вид.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 29.04.2015, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] не является тождественным противопоставленному товарному знаку [2];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] различны, несмотря на то, что представляют собой разные формы одного женского имени;
- обозначение [1] представляет собой полное имя «Юлия», которое используется в публицистическом, деловом и научном стилях;
- противопоставленный товарный знак [2] образован от сокращенного имени «Юля» с помощью уменьшительного суффикса «-еньк-» и используется исключительно в разговорном стиле;
- из-за различий стилистического и морфологического характера сравниваемые обозначения [1] и [2] воспринимаются потребителем по-разному;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются фонетически, поскольку состоят из разного количества букв, звуков: [1] – 4 буквы, 4 звука, [2] – 7 букв, 6 звуков;
- товарный знак [2] совпадает лишь с двумя первыми буквами заявленного обозначения [1], что свидетельствует о том, что пять других букв морфемы вносят совершенно иной смысл и изменяют первоначально заложенное в основу слова значение;
- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] отсутствует грамматическое сходство;
- из анализа судебной практики следует, что «при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до

степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи заявки (26.11.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Юлия

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013740868 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Противопоставленный товарный знак **ЮЛЕНЬКА** [2] по свидетельству № 138034 с приоритетом от 23.10.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 23.10.2015.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество первых двух звуков и букв «Юл-»/«ЮЛ-» [1] / [2], с которых начинается их звуковое произношение. Остальные звуки, составляющие сравниваемые обозначения разнятся: «-ия» [1] / «-енька» [2].

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении словесных элементов «Юлия» [1] / «ЮЛЕНЬКА» [2]. При установлении смыслового значения у сравниваемых обозначений используются, как правило, словарно-справочные источники, в том числе электронные словари.

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/):

- Юлия – это женское имя, имеющее греческое или латинское происхождение;
- в русском языке употребительны уменьшительно-ласкательные производные от имени «Юлия» – например, Юленька.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они имеют близкое общее зрительное впечатление: сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита (русский), являются словесными и не содержат изобразительных элементов.

Разница в фонетическом произношении остальных слогов, звуков сравниваемых обозначений [1] и [2] не приводит к формированию качественно иных семантических и графических образов.

Довод заявителя относительно существующей разницы в написании букв (первая буква – заглавная, остальные – строчные в заявленном обозначении [1], все буквы выполнены заглавными - в противопоставленном знаке [2]), приводящей к отсутствию грамматического сходства, признан коллегией неубедительным. Указанные визуальные отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом в силу наличия семантического сходства, а также фонетического тождества первых двух звуков и букв «Юл-»/«ЮЛ-» [1] / [2].

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Использование имен «Юлия», «Юленька» в разных стилях (публицистический, деловой и т.д.) не влияет на оценку сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Довод заявителя о разном восприятии потребителем сравниваемых обозначений [1] и [2] носит декларативный характер и не подтвержден документально.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и

товары 30 класса МКТУ противопоставленного знака [2] («кондитерские изделия») имеют одни и те же условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители изделий кондитерской промышленности), представляют собой товары широкого потребления и краткосрочного пользования. При этом противопоставленные товары «кондитерские изделия» [2] являются родовым понятием по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ «конфеты» [1]. Таким образом, сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, что заявителем в материалах возражения от 29.04.2015 не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается даты, до которой продлен срок действия регистрации противопоставленного знака [2] - 23.10.2015, коллегия отмечает следующее. Рассмотрение возражения от 29.04.2015 осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса), при этом оценке подлежит правомерность принятого Роспатентом решения от 25.03.2015. Срок действия регистрации противопоставленного знака [2] является действующим: на дату решения Роспатента (25.03.2015), принятия настоящего возражения к рассмотрению (01.06.2015), на дату заседания коллегии (24.09.2015). Кроме того, законодательно предусмотрен льготный шестимесячный срок для продления срока действия исключительного права на товарный знак (пункт 2 статьи 1491 Кодекса).

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2015.