

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 01.08.2013, поданное компанией New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011735534, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011735534 с приоритетом от 27.10.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NewYorker», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размер которых уменьшается к центру обозначения, а буква «Y» выше других букв.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком «NEW YORKER BY DAIDON» по свидетельству

№ 202355, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим 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 01.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются шрифтовым исполнением, количеством слов и букв и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как выполненное слитно в заявленном обозначении слово «NEWYORKER» является фантазийным, а словосочетание «NEW YORKER BY DAIDON» в переводе на русский язык означает «житель Нью-Йорка от компании Дайдох» или «житель Нью-Йорка, работающий в компании Дайдох», поскольку дополнительные элементы «BY DAIDON» в противопоставленном товарном знаке являются прямым указанием на его правообладателя – компанию Дайдох Лимитед;
- 4) заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных областях экономики, в разных масштабах и на разных территориях, а принадлежащая заявителю сеть магазинов розничной торговли «NewYorker» имеет широкую

известность, в силу чего отсутствует возможность смешения на рынке маркированных сравниваемыми знаками товаров;

- 5) заявленное обозначение является продолжением серии принадлежащих заявителю знаков «NewYorker» по международной регистрации № 1111796 и по свидетельствам №№ 357302, 346969, 337254 и товарного знака «Dress for the moment» по свидетельству № 325425.

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

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2011) 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 № 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 14.4.2.2 Правил 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 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 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 словесное обозначение «NewYorker», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что данное обозначение выполнено без пробелов, однако оно воспринимается исключительно как «New Yorker» в силу того, что буквы «N» и «Y» акцентируют на себе внимание в качестве начальных букв этих двух слов, поскольку имеют больший размер по сравнению с другими буквами.

Словосочетание «New Yorker» в переводе с английского языка означает «житель Нью-Йорка» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.10.2011 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202355 с приоритетом от 11.03.1998 представляет собой словесное обозначение «NEW YORKER BY DAIDON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В данном словосочетании начальное положение занимает и, следовательно, акцентирует на себе внимание упомянутая выше лексическая единица «New

Yorker». Слово «DAIDON» является фантазийным, а «BY» – служебная часть речи в английском языке, предлог («у, при, около, возле, рядом с»).

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения заявленного обозначения («New Yorker») в противопоставленный товарный знак («NEW YORKER BY DAIDON»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков.

Кроме того, следует отметить, что сходство сравниваемых знаков усиливается и за счет наличия в них одной и той же лексической единицы английского языка – «New Yorker» («житель Нью-Йорка»).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом исполнении, наличие в противопоставленном товарном знаке иных слов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный

знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам (одежда, обувь, головные уборы), то есть являются однородными.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 25 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202355 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя исключительных прав на знак по международной регистрации № 1111796 и товарные знаки по свидетельствам №№ 357302, 346969 и 337254, содержащие словесный элемент «NewYorker», то следует отметить, что правовая охрана указанных товарных знаков не распространяется на товары 25 класса МКТУ. Перечни товаров упомянутых в возражении регистраций товарных знаков «NewYorker» на имя заявителя не содержат соответствующих однородных товаров. В свою очередь, упомянутый также в возражении товарный знак «Dress for the moment» по свидетельству № 325425 не содержит словесного элемента «NewYorker».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы 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 01.08.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.04.2013.