

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2016 (далее – Роспатент), поданное обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Ямато Трейд», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738862, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013738862, поданной 11.11.2013, заявлено словесное обозначение «Japonica», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки, поскольку не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами.

Согласно сведениям из сети Интернет, заявленное обозначение используется японской компанией для индивидуализации товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам (см. [www.japonicashop.ru/page/infopage/proizvoditeli;](http://www.japonicashop.ru/page/infopage/proizvoditeli;)

[www.posuda.msk.ru/brends/list-japonica](http://www.posuda.msk.ru/brends/list-japonica); [www.elen-decor.ru/tovary/japonica](http://www.elen-decor.ru/tovary/japonica); [www.ego-art.ru/brands/83](http://www.ego-art.ru/brands/83); [www.posudafarfor.ru/index.php?cat=2](http://www.posudafarfor.ru/index.php?cat=2); [www.vashaposuda.ru/manufacturer/Japonica](http://www.vashaposuda.ru/manufacturer/Japonica); [www.pocudka.ru/?p=549](http://www.pocudka.ru/?p=549)).

Заявленное обозначение воспроизводит наименование и обозначение компании JAPONICA Co., Ltd (Япония), оказывающей услуги, однородные заявленным услугам 35 класса МКТУ ([www.aoyama-do.com](http://www.aoyama-do.com)).

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №310796 (приоритет от 20.07.2005).

В поступившем 15.06.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе;

- фирмы, чьи сайты приведены в Интернете, приобрели указанные товары 21 класса МКТУ для реализации у заявителя по данной заявке;

- сайт <http://www.pocudka.ru/?p=549> представляет собой электронный журнал, предметом которого является «посуда», в котором была опубликована статья о посуде, маркированной товарным знаком «Japónica»;

- сайт [www.posudafarfor.ru](http://www.posudafarfor.ru) прекратил свое существование;

- фирма Japónica Co., Ltd предлагает приобрести предметы японского искусства и традиционные работы японских мастеров, осуществляя торговлю через площадку в Интернете. Из данной информации нельзя установить, когда фирма была основана, носит ли ее деятельность производственный характер, какой товар она производит, и производит ли она что-либо;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства, поскольку слово «japónica» в переводе с английского языка имеет значение «айва японская» и читается как «джапоника»;

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров, в связи с чем противопоставленный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013738862 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- письма владельцев сайтов <http://japonicashop.ru>; <http://elen-decor.ru>; <http://ego-art.ru>; <http://vashaposuda.ru>; <http://posuda.msk.ru> с сопроводительными документами [1];

- информационное письмо [2];

- агентский договор [3];

- договоры купли-продажи [4];

- скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ [5];

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.11.2013) поступления заявки №2013738862 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 «Jaropisa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные письма [1] свидетельствуют о том, что товары 21 класса МКТУ, маркированные обозначением «Jaropisa», поставлялись заявителем лицам, владеющим сайтами, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы.

Сайт [www.posudafarfor.ru](http://www.posudafarfor.ru), ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы, в настоящее время закрыт, в связи с чем информация, размещаемая на нем ранее, не может быть принята во внимание.

В отношении сайта [www.pocudka.ru](http://www.pocudka.ru), ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы, коллегия сообщает следующее.

Данный сайт является информационным порталом, посвященным посуде, предложения к продаже товаров на котором не предусмотрена. Информация о существовании некой компании «Japonica», присутствующая на данном сайте, носит декларативный характер, поскольку не содержит данных об упомянутой компании, таких, как, например, юридический адрес или адрес сайта. Кроме того, поиск в сети Интернет не выявил сведений о существовании фирмы с наименованием «Japonica», занимающейся производством товаров 21 класса МКТУ и их реализацией на территории Российской Федерации.

Касательно довода экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит наименование и обозначение компании JAPONICA Co., Ltd, коллегия сообщает, что на сайте указанной компании, ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы, отсутствует информации о дате размещения на нем предложений на оказание услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и, в связи с этим невозможно установить, могло ли заявленное обозначение ассоциироваться с данной компанией до приоритета рассматриваемой заявки.

Согласно представленному агентскому договору [3], компания Ricom International Ltd по заказу заявителя обязуется искать фабрики в Китае и Японии, которые имеют возможности производить товары, маркированные обозначением «Japonica», и поставлять данные товары заявителю.

Коллегией было принято во внимание, что, в соответствии с представленным информационным письмом [2], а также на основании сведений из сети Интернет (<http://tsum72.ru/> и др.), товары, маркированные обозначением «Japonica», были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации с 2006 года, и в настоящее время поставляются заявителем в магазины, расположенные в крупных торговых центрах многих городов России (Москва, Тюмень, Новосибирск, Владимир, Томск и др.) В связи с этим, коллегия полагает, что российский потребитель был осведомлен о товарах, маркированных обозначением «Japonica» и

введенных в гражданский оборот заявителем, в том числе и до даты приоритета рассматриваемой заявки.

В связи с изложенным, коллегия считает, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310796 представляет собой словесный элемент «ЯПОНИКА YAPONICA», выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников слово *japonica* в переводе с английского языка (произносится как «джапоника») и немецкого языка (произносится как «японика») имеет значение - «айва японская».

Поиск в словарях основных европейских языков не обнаружил значения слова «уароніса», в связи с чем необходимо заключить, что словесные элементы противопоставленного знака является фантазийными.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют сходный состав букв и звуков (8 букв 7 звуков – 7 букв 7 звуков), разницу в котором составляет только одна первая буква. В связи с этим, необходимо сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет выполнения заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака «YAPONICA» буквами одного (латинского) алфавита.

В отношении довода заявителя о том, что слово «*japonica*» является лексической единицей английского языка, и в связи с этим отличается от противопоставленного обозначения по фонетическому и семантическому критериям сходства, коллегия сообщает, что средний российский потребитель может не быть знаком со значением и нормой произношения английского слова, относящегося к категории узкоспециализированных терминов. Кроме того, как

было установлено выше, норма произношения данного слова в немецком языке совпадает с произношением словесных элементов противопоставленного обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, с учетом представленного заявителем ограниченного перечня товаров 35 класса МКТУ, показал следующее.

Коллегия отмечает, что в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений расширяется диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, поскольку соотносятся как род/вид (услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] / услуги снабженческие товарами 21 класса для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 21 класса]).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2016, отменить решение Роспатента от 17.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013738862.**