

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела поступившее 20.07.2016 возражение ООО «Ай Лайк Продакшн», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744232, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013744232 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.12.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АЙ ЛАЙК», являющееся семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню услуг.

Роспатентом 14.10.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных услуг заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «АЙ ЛАЙК" сходно до степени смешения с заявленным ранее на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом

«ЛАЙК» по заявке №2013739775 [1] (делопроизводство не завершено), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет словесным товарным знаком «LIKE!» по свидетельству №498199 [2] в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ, комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Like» по свидетельству №496980 [3] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а также со словесным знаком «LIKE» по международной регистрации №1169161 [4], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- обозначение «АЙ ЛАЙК» в отличие от знаков [1-4] состоит из двух слов, шести букв и шести звуков;
- заявленное обозначение выполнено буквами кириллического алфавита, в противопоставленных знаках [2-4] используются буквы латинского алфавита;
- заявленное обозначение не имеет смыслового значения, в то время как словесный элемент «LIKE» противопоставленных знаков имеет множество переводов с английского языка, в частности, «как, подобно, словно, наподобие, вероятно, возможно, как будто, похожий, любить, нравиться и т.д.»;
- кроме того, заявленное обозначение совпадает с частью фирменного наименования заявителя.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.12.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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 (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они

обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесное обозначение «АЙ ЛАЙК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744232 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками и обозначениями [1-4] в отношении однородных услуг.

Следует отметить, что по противопоставленной заявке №2013739775 [1] принято решение от 13.10.2015 об отказе в регистрации товарного знака, срок оспаривания которого истек, в связи с чем обозначение «ЛАЙК» по указанной заявке не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

В результате анализу на соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства подлежат знаки [2 – 4].

Заявленное обозначение «АЙ ЛАЙК» и товарные знаки «LIKE!»[2],



[3] и «LIKE»[4] не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Так, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства за счет разного количества слов, слогов, букв и звуков. При этом следует отметить, что словесный элемент «АЙ» заявленного обозначения занимает в знаке начальную, наиболее сильную позицию, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, что приводит к еще большим фонетическим отличиям сравниваемых знаков. Кроме того, знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет их разной длины и использования при их выполнении букв разных алфавитов, имеющих различное написание, а также наличия в знаке [3]

изобразительного элемента, что позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями. Также в отличие от обладающих семантикой знаков «Like» заявленное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Что касается анализа однородности услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013744232 и для которых действуют товарные знаки [2 - 4], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что заявленное обозначение и указанные товарные знаки не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности услуг вышеуказанных классов одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки №2013744232.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2016, изменить решение Роспатента от 14.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013744232.