

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 20.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727566/50, поданное ООО «ЙОНГНУО ДИДЖИТАЛ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010727566/50 с приоритетом от 26.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «YONGNUO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 02.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит в целом маркировку товаров известного китайского производителя Shenzhen Yong Nuo Photographic Equipment Co., Ltd, используемое для индивидуализации в гражданском обороте товаров, услуг, однородных заявленным, таким образом оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) (см. <http://www.hkyongnuo.com/e-contactus.php>).

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком «YONGGUI» по международной регистрации №1027671, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на иное лицо.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленная маркировка товаров китайского производителя Shenzhen Yong Nuo Photographic Equipment Co., Ltd, не является сходным по фонетическому, графическому факторам сходства;

- сравниваемые обозначения являются вымышленными словосочетаниями, поэтому смысловой фактор не может быть использован для сравнения обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым сочетанием, разным внешним видом изобразительных элементов и разным шрифтовым исполнением букв.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 02.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2010) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 лица, оказывающего услуги.

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 изготовителя 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 пунктом 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 определяется 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 представляет собой словесное обозначение «YONGNUO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1027671 с приоритетом от 14.12.2009 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «Y» в круге и словесного элемента «YONGGUI», расположенного под изобразительным элементом и выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения «YONGNUO» показал, что оно отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вывод о способности введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) сделан экспертизой на основании информации, полученной из сети Интернет.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала сведения из сети Интернет и пришла к следующему выводу.

Компания Shenzhen YongNuo Photographic Equipment Co., Ltd. – производитель фотографического оборудования, главный офис находится в Гонконге, а основная часть продукции делается на материковом Китае, в г. Шеньжень.

Компания YongNuo занимается разработкой и производством профессиональной фототехники. Yongnuo начала свою работу более 10 лет назад и предлагает высококачественное фотооборудование для профессиональных фотографов. Yongnuo стремится понравиться и удовлетворить фотографов во всем мире, чтобы продолжать развитие и достичь новых вершин в производстве фотооборудования и аксессуаров.

Принимая во внимание известность указанной выше компании – производителя фотографического оборудования, коллегия палаты по патентным спорам полагает обоснованным вывод экспертизы, что при маркировки товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные (проблесковые); батареи анодные; батареи электрические; видеоэкраны; видеоискатели для фотографических аппаратов; детали оптические; диафрагмы для фотографических аппаратов; зуммеры; зуммеры электрические; лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки (фотография); линзы корректирующие оптические; линзы оптические; линзы оптические насадочные; механизмы спусковые фотозатворов; мониторы (компьютерное оборудование); объективы (оптика); отражатели оптические; передатчики (дистанционная связь); передатчики электронных сигналов; приборы и инструменты оптические; пульта распределительные электрические; пульта управления электрические; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; фильтры, используемые в фотографии; фонари с оптической системой; фотоаппараты; фотозатворы; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; штативы для фотоаппаратов; экраны проекционные; экраны фотографические) и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) существует высокая вероятность восприятия этих товаров и услуг как оказываемых компанией Shenzhen Yong Nuo Photographic Equipment Co., Ltd. При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что фирма Nokia довольно активно и уже достаточно продолжительный период времени продвигает свои товары на территории Российской Федерации.

Таким образом, вывод экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, мотивированный несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Относительно заключения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанного также на сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком по международной регистрации №1027671 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «YONGNUO»/«YONGGUI».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей «YONG-»/«YONG-» и сходством конечных частей «-NUO»/«-GUI», а также одинаковым количеством гласных звуков и согласных звуков.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к электрическим приборам и инструментам и имеют одно назначение.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке №2010727566/50, с товарами 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, 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 20.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2011.