

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 03.05.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713451/50, поданное Закрытым акционерным обществом «ДЕТИ», г.Санкт - Петербург (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009713451/50 с приоритетом от 15.06.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой две округлые геометрические фигуры синего цвета, внутри которого расположены словесные элементы «JEKKY kids». Под изобразительными элементами расположена вторая строка словесных элементов «JEKKY kids». Правовая охрана испрашивается в сочетании белого и синего цветов в отношении товаров 25 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, словесный элемент «kids», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью и указывает на назначение товаров.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №731054, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 05.05.2011 поступило возражение от 03.05.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.10.2010:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, и при наличии согласия владельца противопоставленного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть осуществлена;

- владельцем противопоставленной регистрации 22.04.2011 было предоставлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2009) поступления заявки №2009713451/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 1 - 3) 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. 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 является комбинированным и представляет собой изображение двух округлых геометрических фигур неправильной формы, внутри которых расположены словесные элементы «JEKKY» и «kids», под изобразительным элементом расположены словесные элементы «JEKKY kids», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №731054 с конвенционным приоритетом от 15.12.1999 является комбинированным, представляющим собой композицию из словесного элемента «Jaki» и двух спиралевидных фигур. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ. Владелец знака является MONNALISA S.P.A., Италия.

При восприятии комбинированного обозначения внимание акцентируется на его словесном элементе, занимающем доминирующее положение.

Так, в заявленном обозначении словесный элемент «JEKKY» расположен в начале обозначения выполнен крупными буквами, в силу чего он и выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «JEKKY/JAKI», так как они имеют одинаковое количество звуков, слогов, состав согласных (джеки-джаки) и при прочтении отличаются одним звуком (е-а).

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд графических различий, которые однако не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный сходством доминирующих элементов.

Словесные обозначения «JEKKY/JAKI» не являются лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Что касается словесного элемента «kids», входящего в состав заявленного обозначения, то он является слабым, элементом обозначения, принимая во внимание его смысловое и пространственное значение.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 25 класса являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку относятся к одному виду. .

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №731054 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 28.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713451/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, владельцем знака по международной регистрации №731054 было предоставлено согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2009713451/50 и использование его в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне, что устраняет препятствия для регистрации в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств, заявленное обозначение по заявке №2009713451/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 03.05.2011, отменить решение Роспатента от 28.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009713451/50.