

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом IV частью 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 17.10.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Сергеевой Е.А., г.Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736800 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012736800 с приоритетом от 23.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «О' ЛЯ-ЛЯ», выполненное в оригинальной манере буквами русского алфавита. В написании буквы «Я» прочитывается восклицательный знак.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1021552 с приоритетом от 20.10.2009, которому предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 17.10.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют специфическое написание и различную фонетику;

- в отличие от противопоставленного обозначения заявленное обозначение «О-ля-ля», выполненное буквами русского алфавита, состоит из трех частей с апострофом над буквой «О», и читается так же, как и пишется — «О ля ля»;

- противопоставленное обозначение «Olialia» представляет собой единое слово из семи букв выполненное латинскими буквами, и читается как «Олеалеа» на литовском языке, что визуально и фонетически отличает обозначения;

- заявитель подавал заявку № 2010711708 и получил отказ по 25 классу МКТУ, однако международная регистрация №1021552 не была противопоставлена;

- поскольку противопоставленное обозначение выполнено латинскими буквами, то оно также может читаться как «Олиалиа»;

- обозначения выполнены различными видами шрифтов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.10.2012) приоритета заявки №2012736800 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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. 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;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «» является комбинированным и представляет собой оригинально выполненный словесный элемент в котором буква «О» отделена апострофом, а вертикальная часть буквы «Я» выполнена в виде восклицательного знака. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, черного и красного цветов.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1021552 является комбинированным, состоящим из словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, восклицательного знака, и изобразительного элемента в виде волнистой черты, расположенной под словесным элементом. В обозначении также присутствует предупредительная маркировка.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, следующее.

Заявленное обозначение выполнено в три элемента: отдельно буква «О», далее апостроф и два слога «ля» через дефис. Такое выполнение обозначения дает ему определенное прочтение с остановкой после буквы «О», и с ударением на каждом слоге. При этом стоит отметить, что

выполнение обозначения буквами русского алфавита способствует его однозначному прочтению «О ля ля».

Противопоставленное обозначение выполнено слитно латинскими буквами и не имеет однозначного прочтения, оно может быть прочитано как «олиалиа» или «олийа».

Несмотря на то, сравниваемые обозначения не выявлены в словарях, имеющихся в распоряжении коллегии, заявленное обозначение «О' ля-ля» воспринимается как междометие, выражающее чувство, реакцию человека на события. Можно предположить, что данное междометие в ряде европейских языков имеет эквивалент «Oh la la».

С учетом изложенного коллегия считает, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку, поскольку заявленное обозначение ассоциируется с экспрессивным выражением чувств, в то время как противопоставленный знак не выражает никаких ассоциаций.

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства.

Графическое различие сравниваемых обозначений обусловлено выполнением словесных элементов различными видами шрифта (печатный и рукописный) и алфавитов (русского и латинского), а также выполнением их в различных оригинальных манерах и цветовых сочетаний.

Однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1021552, очевидна, так как они или полностью совпадают или соотносятся как род/вид.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012736800 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2014, отменить решение Роспатента от 25.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736800.