

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 20.01.2016 возражение компании Йоки Алиментос Лтда.(Бразилия) (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724925, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2013724925 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.07.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, который по форме напоминает зерно в разрезе, в центральной части которого расположен словесный элемент «Yoki»(йоки), являющийся фантазийным и совпадающее с оригинальной частью фирменного наименования заявителя. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, черном, белом, желтом и зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.09.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ. В отношении товаров заявленных товаров 30 класса МКТУ было отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

заявленное обозначение  сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица товарным знаком  по свидетельству №535305 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 19.01.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ввиду отсутствия фонетического, семантического и графического сходства обозначений;

- словесные элементы сравниваемых обозначений YO-KI (ЙО-КИ) и YO-KO(ЙО-КО) или YO-KOY(ЙОК-ОЙ) не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются конечными частями, при этом являются короткими словами, в которых запоминается каждый звук;

- обозначение YO-KO совпадает с распространенным именем собственным японского происхождения, известного в России в связи с именем Йоко Оно – вдовы Джона Леннона, обозначение YO-KI является фантазийным и совпадает с оригинальной частью фирменного наименования заявителя;

- графически сравниваемые обозначения также отличаются между собой, что обусловлено использованием при их выполнении разного шрифта, разной толщины букв, разной цветовой гаммы, заглавных букв в заявленном обозначении, строчных букв и заглавной первой буквы – в противопоставленном знаке, а также отсутствием сходства их изобразительных элементов;

- в знаке [1] в обозначении YOKO вторая буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения солнца красного цвета, которое сходно с изображением на флаге Японии, что вызывает определенные ассоциации с этим государством;

- совокупность признаков, характеризующих сравниваемые обозначения, позволяют сделать вывод об отсутствии общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, а также об отсутствии сходства до степени смешения.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, включая товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.07.2013) 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 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 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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  является комбинированным и состоит из словесного элемента «Yoki», расположенного на фоне фигуры сложной формы и выполненного оригинальным шрифтом.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724925 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение



и знак



[3] имеют ряд

фонетических и графических отличий, что приводит к возникновению разного зрительного впечатления, производимого обозначениями, и, как следствие, к отсутствию сходства знаков в целом.

В частности, оба сравниваемых обозначения являются комбинированными, в состав которых входят словесные элементы «Yoki»(в заявленном обозначении) и «YOKO» или «YOK»(в противопоставленном знаке), которые отличаются всего одним звуком в конечной части обозначений. Вместе с тем, следует отметить, что в коротких словах, каковыми являются сравниваемые обозначения, каждый звук важен при их фонетическом воспроизведении, поскольку короткие слова (трехбуквенные или четырехбуквенные в рассматриваемом случае) значительно легче запоминаются потребителем.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление на потребителя, поскольку отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, разными изобразительными элементами, разной внешней формой и композиционным построением знаков, а также составом и исполнением букв в словах.

Указанные обстоятельства позволили коллегии признать, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и для которых зарегистрирован товарный знак [1], являются однородными, поскольку либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, что заявителем не оспаривается.

С учетом несходства обозначений у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности однородных товаров одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно,

заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2016, изменить решение Роспатента от 21.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724925.