

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 возражение от 20.12.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Гексагон пикчерз», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009705249/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «Yummy Yama» в качестве товарного знака с приоритетом от 18.03.2009 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение «Yummy Yama» выполнено обычным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация: йамми йама).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 17.09.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009705249/50 в отношении товаров 29 класса МКТУ. В отношении всех товаров 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение «Yummy Yama» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «YUMMY MIX» по свидетельству № 367228

с приоритетом от 18.07.2007, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Марше Интернэшнл», г. Москва;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 367228 предоставлена в отношении товаров 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30, 32 и услугам 35, 43 классов МКТУ;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений основан на фонетическом признаке, а именно, совпадает один из элементов обозначений, на который падает логическое ударение - «YUMMY»;

- словесный элемент «YUMMY» в сравниваемых обозначениях стоит на первом месте.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.12.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.09.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное словесное обозначение «Yummy Yama» и противопоставленный товарный знак «YUMMY MIX» по свидетельству № 367228 различны по графическому, фонетическому, семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и не сходны до степени смешения;

2) заявленное обозначение согласно данным электронных словарей «Мультитран» и «ЯNDEX словари» означает в переводе с английского языка «заманчивая яма», в то время как противопоставленный товарный знак переводится как «вкусное соединение, вкусная смесь», что свидетельствует о разной смысловой нагрузке;

3) наличие у обозначения смыслового значения (или отсутствие такого) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство;

4) фонетические различия обусловлены разным составом гласных и согласных букв, звуков и их количества;

5) в заявленном обозначении смысловое ударение падает на слово «Yama», а в противопоставленном знаке смысловое ударение падает на слово «MIX»;

6) визуальные различия обусловлены различным количеством и составом букв;

7) в заявленном обозначении «Yummy Yama» буквы выполнены прописными, при этом буква «Y» - заглавная, а остальные – строчные, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен печатными заглавными буквами;

8) в настоящее время в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сосуществуют товарные знаки «ХЛЕБНАЯ ЖИЗНЬ» по свидетельству № 392239, «ХЛЕБНАЯ НИВА» по свидетельству № 378556, «ХЛЕБНАЯ РУСЬ» по свидетельству № 402899, «ХЛЕБНАЯ СИЛА» по свидетельству № 416233 и др.;

9) ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений проведение анализа однородности товаров/услуг не целесообразно.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «Yummy Yama» по заявке № 2009705249/50 является словесным и выполнено в одну строку стандартным шрифтом. Первые буквы слов «Yummy» и «Yama» выполнены заглавными, а остальные исполнены строчными. Регистрация заявленного обозначения «Yummy

Yama» в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак (1) по свидетельству № 367228 с приоритетом от 18.07.2007 является словесным, состоит из элементов «YUMMY» и «MIX», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе в отношении товаров 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) по фонетическому фактору показал тождество звучания словесного элемента «Yummy», входящего в состав сравниваемых обозначений и занимающего в них начальную позицию. Наличие словесных элементов «Yama» в заявленном обозначении и «MIX» в противопоставленном знаке (1) не приводит к существенным различиям сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства, так как данные слова являются короткими и занимают второстепенное положение. Кроме того, словесный элемент «Yama» заявленного обозначения и словесный элемент «YUMMY» противопоставленного товарного знака (1) фонетически близки («Яма» - «ЯМИ»), что усиливает звуковое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) по графическому фактору свидетельствует о сходстве обозначений, основанном на написании словесных элементов «Yummy Yama»/ «YUMMY MIX» в одну строку стандартным шрифтом буквами одинакового алфавита (латинский).

Семантически заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются сходными в силу тождества одного из элементов, на который

падает логическое ударение и который имеет самостоятельное лексическое значение «Yummy» (с английского – вкусный, приятный, привлекательный. См. Яндекс. Словари). При этом элемент «MIX» противопоставленного знака (1) является «слабым» элементом в силу потери различительной способности из-за частого применения. Элемент «Yama» заявленного обозначения отсутствует в словарях общеразговорной лексики, поэтому основную смысловую нагрузку несет словесный элемент «Yummy».

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными на основании всех критериев сходства словесных обозначений и, следовательно, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 30, 32, услуги 35, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 30, 32, услуги 35, 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (1) относятся к одному роду (виду) [продукты питания, напитки, реклама, менеджмент, маркетинг, продвижение товаров, обеспечение временного проживания, обеспечение пищевыми продуктами и напитками], имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность анализируемых товаров/услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 367228 (1) в отношении однородных товаров и услуг.

Довод заявителя в части примеров регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 392239, 378556, 402899, 416233 и т.д. коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным. Указанные товарные знаки не являются объектом данного рассмотрения, при этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Следовательно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2010.