

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.03.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮрТрейд», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008717429/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008717429/50 с приоритетом от 03.06.2008 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮрТрейд», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «Ягуар», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 11.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008717429/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя Частного предприятия «Научно-производственное

предприятие «Пищевые продукты «Мультимикс» (Украина) товарным знаком «JAGUAR» по свидетельству №292995 [1] с приоритетом от 30.04.2004.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2010 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Ягуар» и противопоставленный товарный знак «JAGUAR» выполнены буквами различных алфавитов;

- в слове «Ягуар» используется одна заглавная и четыре прописные буквы, а слово «JAGUAR» выполнено только заглавными буквами, при этом в слове «JAGUAR» на одну букву больше;

- перечисленное позволяет сделать вывод о том, что графическое сходство сравниваемых знаков отсутствует;

- из регистрации №292995 не следует, к какому языку относится словесный элемент «JAGUAR»;

- в английском слове, полностью совпадающем по написанию с противопоставленным обозначением, первая буква читается как [дж], в отличие от звучания буквы «Я» в заявленном обозначении;

- последняя буква в слове «JAGUAR» не прочитывается, в отличие от звука [p] в заявленном обозначении;

- то есть слово «JAGUAR» будет звучать как [джагуа] в отличие от словесного элемента [ягуар];

- из изложенного следует, что звуковое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрированы в отношении одних и тех же товаров на имя разных правообладателей такие товарные знаки, как «ДАРЛИН» по

свидетельству №238778 и «Darling» по международной регистрации №535660, «ШАРМАН» по свидетельству №213132 и «Charmant» по свидетельству №393478;

- приведенные случаи являются аналогичными рассматриваемому, однако сходство до степени смешения в них не было установлено.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2008717429/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.06.2008) заявки №2008717429/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 слово «Ягуар», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. В словесном элементе начальная буква «Я» является заглавной.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «JAGUAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставления [1] было установлено, что знаки включают единственный словесный элемент «Ягуар»/«JAGUAR».

Слово «jaguar» присутствует в лексике английского, немецкого, испанского языков и в переводе на русский язык означает ягуар (хищное животное семейства кошачьих с яркой желтой шерстью и черными пятнами на ней), см. <http://lingvo.yandex.ru>. Указанное свидетельствует о тождестве сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.

При прочтении слова «JAGUAR» в соответствии с правилами немецкого языка наблюдается тождество звучания словесных элементов, в случае произнесения его как английского [джагуа] или испанского слова [хагуар] - совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке. Кроме того, данное слово может быть воспринято российскими потребителями в качестве транслитерации буквами латинского алфавита слова «ягуар».

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие фонетического сходства и семантического тождества единственного словесного элемента позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Обращение к перечням товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2008717429/50 и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], показывает, что большинство товаров совпадает по виду (чай, кофе, мука, рис, сахар и т.д.), либо относится к одному роду (изделия кондитерские, изделия мучные, приправы и т.д.), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, условия производства и реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары однородными. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 11.01.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2010.