

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 30.03.2007, поданное ООО "БАНАНА-МАМА" (Российская Федерация) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006707534/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006707534/50 с приоритетом от 28.03.2006 является ООО "БАНАНА-МАМА", 115230, Москва, Каширское шоссе, 7, корп.1 (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "Jekky" (ДЖЕКИ) является фантазийным, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ.

Решением Федерального института промышленной собственности от 24.01.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "Jekky" сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент "Jaki" (м.р.№ 731054, приоритет от 10.03.2000). Правообладателем знака по международной регистрации №731054 является фирма MONNALISA S.P.A., 7, via Madam Curie, Localita Pratacci, Arezzo (IT). Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006707534/50.

В возражении от 30.03.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами.

1. Заявленное обозначение произносится как Джекки, поскольку оно является известным именем, используемым в англоязычных странах, что подтверждается распечатками из Интернета, тогда как противопоставленный знак по международной регистрации №731054 является изобретенным словом, не имеющим смыслового значения.

2. При этом противопоставленный знак по международной регистрации №731054 состоит из двух частей: Ja и Ki, и элемент Ja (я, йа) в переводе с немецкого языка означает "да". данный знак можно воспринимать и как одно слово. Однако при этом необходимо учесть, что язык, к которому относится словесный элемент знака JaKi, неизвестен. Следовательно, при его чтении необходимо руководствоваться правилами чтения букв латинского алфавита. Учитывая это, произношение товарного знака Ja и Ki будет следующим: Яки или Йаки. Данное произношение подтверждается и значением первого элемента знака, который произносится как личное местоимение Я, являясь немецким словом "да", известным даже людям, не говорящим по-немецки.

3. Заявленное обозначение произносится как Джеки, поскольку это известное имя, используемое в англоязычных странах и варианты произношения отсутствуют. Наличие сдвоенного звука "К" в заявлении обозначении придает ему дополнительное отличие от противопоставленного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Jekky" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2006707534/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.03.006) поступления заявки № 2006707534/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 ТЗ 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "Jekky", выполненное простым шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с первой заглавной буквой. Слово "Jekky" не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знак "Jaki" по международной регистрации №731054, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак по международной регистрации №731054 является комбинированным со словесным элементом "Jaki", выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак комбинированный, но основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент "Jaki". Так, он прочитывается и легче запоминается потребителем в качестве элемента, индивидуализирующего маркированную продукцию. Графическая проработка знака носит второстепенный характер, так как наличие таких особенностей как изображение буквы [i] в виде палочки с сердечком вверху и отходящими от него лучами, и отображение рядом с буквой "i" изобразительных элементов, выполненных в виде завитушек, не оказывает существенного влияния на запоминание знака.

В этой связи ассоциирование знаков будет определяться их словесными составляющими "Jaki" и "Jekky".

Заявленное обозначение "Jekky" и словесный элемент противопоставленного знака "Jaki" являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их звуков.

Поскольку слова выполнены буквами латинского алфавита, их прочтение будет осуществляться по правилам английского языка, наиболее известного российскому потребителю, а именно фонетически они будут произноситься тождественно как "ДЖЕКИ".

Таким образом, заявленное обозначение "Jekky" и противопоставленный знак "Jaki" по международной регистрации №731054 будут фонетически сходны.

Кроме того, необходимо отметить то, что довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение является известным именем Джекки, используемым в англоязычных странах, неубедителен, поскольку данное имя пишется как "Jacky". При этом слово "Jaki" по международной регистрации №731054, как и заявленное словесное обозначение "Jekky", не имеет какого-либо значения в переводе на русский язык.

То есть, что касается семантического критерия сходства обозначений, то ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения, очевидна невозможность их оценки по семантическому фактору сходства, что усиливает влияние фонетического сходства.

Графика словесных элементов сходна за счет выполнения их буквами латинского алфавита и совпадения согласных "J" и "k".

Сходство звучания основных индивидуализирующих словесных элементов сопоставляемых обозначений обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак "Jaki" по международной регистрации №731054 зарегистрирован также в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ. Отнесение данных товаров к товарам широкого потребления обуславливает более высокую вероятность смешения знаков в хозяйственном обороте, поскольку

внимательность покупателей в данном случае снижена за счет их невысокой ценовой стоимости.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным, а вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2007.