

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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.04.2006, поданное «Уни-Чарм Корпорейшн», Япония (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2004717197/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004717197/50 с приоритетом от 30.07.2004 заявлено на регистрацию на имя «Уни-Чарм Корпорейшн», Япония. Правовая охрана испрашивается для товаров 16 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOONY», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом, которое может быть переведено с английского языка как «похожий на луну или на месяц; круглый; освещенный лунным светом».

Решение экспертизы от 24.01.2006 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «MOONY» тождественно товарному знаку «MOONY», зарегистрированному под № 275998 на имя «Уорнер Брос. Энтертейнмент Инк., корпорация штата Делавэр», США с приоритетом от 24.04.2003 для однородных товаров 16 класса.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 04.04.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза не учла специфику деятельности фирмы заявителя Уни-Чарм Корпорейшн (Япония), которая известна как производитель санитарно-

гигиенических изделий, и фирмы правообладателя товарного знака по свидетельству № 275998 Уорнер Брос. Энтертейнмент Инк., корпорация штата Делавэр (США), которая является всемирно известной кинокомпанией и не производит и не реализует бумагу туалетную, нагрудники детские бумажные, пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; салфетки косметические бумажные; влажные бумажные салфетки; бумажные кухонные полотенца под товарным знаком «MOONY»;

-в регистрации № 275998 нет вышеупомянутых товаров, либо товаров схожих с вышеупомянутыми товарами до такой степени, что возможно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров родному и тому же производителю.

В дополнении к возражению, представленном заявителем на заседании коллегии состоявшимся 31.07.2006, притязания заявителя сокращены до двух позиций, а именно:

- пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги;
- подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам доводы возражения считает убедительными.

С учетом даты (30.07.2004) поступления заявки на регистрацию в качестве товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- 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) и (г) 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, 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.

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. 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 представляет собой слово «MOONY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также является словом «MOONY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство обозначений обуславливается фонетическим и семантическим тождеством сопоставляемых знаков, что правообладателем не отрицается.

Анализ однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана и товаров, указанных в противопоставленной регистрации, показал следующее.

Согласно просьбы заявителя, изложенной в дополнении к возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается для следующих товаров 16 класса МКТУ:

- пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги;
- подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые.

Обращение к словарно справочной литературе показало пеленка – детская простынка; подгузник – кусок ткани, подстилаемый грудному ребенку под нижнюю часть тела (см. «Словарь русского языка» под ред. С.И.Ожегов, М., Русский язык, 1982, С.439, 472).

Очевидно, что пеленки одноразовые и подгузники, выполненные из целлюлозы или бумаги для которых испрашивается правовая охрана, являются товарами, имеющими санитарно-гигиеническое назначение.

Обращение к перечню товаров противопоставленной регистрации показало, что данный перечень товаров не содержит в себе товары имеющими санитарно-гигиеническое назначение или которые могли быть отнесены к данному роду или виду товаров.

Учитывая изложенное и тот факт, что товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленной регистрации имеют различное назначение и как следствие разный круг потребителей, коллегия считает данные товары не однородными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.04.2006, отменить решение экспертизы от 24.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров.

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(511)

16 - пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые.

