

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.04.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИОН», Санкт-Петербург, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720221/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720221/50 с приоритетом от 08.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН», Санкт-Петербург (далее – заявитель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЯПОШКА», выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, в котором буква «О» выполнена в виде окружности. Над словесным элементом расположено изображение улыбающегося человечка азиатской внешности, одетого в кимоно, сандалии, и с повязкой на голове с тарелкой в руке. Регистрация товарному знаку испрашивается в темно-оранжевом, черном, коричневом, бежевом и белом цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и пункта 2.8, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЯПОНЧИК» в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ свидетельство № 297812, приоритет от 11.08.2004 [1].

В возражении от 20.04.2007, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы сравниваемых обозначений производят разное зрительное впечатление, в силу различие шрифтового исполнения. Кроме того, в заявленном обозначении буква «О», выполнена в виде круга;

- заявленное обозначение является комбинированным, в котором изобразительный элемент занимает доминирующее положение в знаке, а противопоставленный товарный знак является словесным;

- сравниваемые товарные знаки фонетически не сходны, поскольку состоят из разных количеств букв.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 23.11.2007 заявитель дополнил свои доводы тем, что обозначения семантически несходны, поскольку наименование «ЯПОНЧИК» используется в качестве клички представителей криминального мира начала прошлого века и современности (см. <http://ru.wikipedia.org>) [2]. Кроме того, заявитель ограничил свои притязания в связи с противопоставленной регистрацией №297812 и ограничил перечень услуг 43 класса МКТУ (Приложение №2 к протоколу): закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания, специализирующиеся на блюдах Японской кухни, включая суши-бары.

На основании вышеизложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.08.2005) поступления заявки №2005720221/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков, кроме прочих, подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а-в) настоящего пункта Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров и услуг, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2005720221/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЯПОШКА», выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, в котором буква «О» выполнена в виде окружности. Над словесным элементом расположено изображение улыбающегося человечка азиатской внешности, одетого в кимоно, сандалии, и с повязкой на голове с тарелкой в руке. Регистрация товарному знаку испрашивается в темно-оранжевом, черном, коричневом, бежевом и белом цветовом сочетании.

Противопоставленная регистрация №297812 товарного знака «ЯПОНЧИК» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически не сходными (п.14.4.2.2 Правил) в силу различия согласных звуков («ШКА» – «НЧИК») в отчетливо произносимой конечной части сравниваемых обозначений, что предопределяет их существенное фонетическое различие.

По графическому исполнению анализируемые обозначения различны, поскольку в противопоставленный товарный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В заявленном обозначении слово «ЯПОШКА» выполнено оригинальным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита, причем буква «О» выполнена в виде окружности. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения улыбающегося человечка азиатской внешности, одетого в кимоно, сандалии, и с повязкой на голове с тарелкой в руке, отражает определенную роль в индивидуализации услуг и в сочетании со словесным элементом «ЯПОШКА» определяют общее зрительное впечатление, производимое на потребителя в целом, создавая завершённый образ.

Цветовая гамма, использованная в сравниваемых обозначениях, различна ввиду того, что противопоставленная регистрация [1] выполнена в черно-белом цветовом сочетании, в то время как исследуемое комбинированное обозначение выполнено в темно-оранжевом, черном, коричневом, бежевом и белом сочетании цветов. В целом сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение «ЯПОШКА» имеет следующее смысловое значение – «косоглазый, человек с азиатской внешностью» (<http://lingvo.yandex.ru>), а противопоставленный товарный знак [1] не имеет словарного семантического значения.

Указанное обстоятельство не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию.

Таким образом, с учетом отсутствия фонетического, семантического и графического сходства, сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Экспертизой правомерно установлена однородность услуг, достигаемая за счет одинакового назначения услуг, круга потребителей.

В силу указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое комбинированное обозначение со словесным элементом «ЯПОШКА» соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2007, отменить решение экспертизы от 24.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

- (591) темно-оранжевый, черный, коричневый, бежевый, белый.
- (511) 43 - закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания, специализирующиеся на блюдах Японской кухни, включая суши-бары.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.