

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, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.06.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «YOSH» по свидетельству №336204, поданное по поручению компании Е.Тьеллесен А/С, Энгмосен 1, ДК-3540, Лунге, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006711695/50 с приоритетом от 03.05.2006 зарегистрирован 23.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №336204 на имя ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», 107076, Москва, ул. Строгинка, 19, корп. 2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «YOSH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.06.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №336204 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «YOSH» по свидетельству №336204 сходен до степени смешения с товарным знаком «GOSH» по свидетельству №93560, зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, немедицинские туалетные препараты» на имя Е.Тьеллесен А/С;
- товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставления по свидетельству №93560 являются однородными, поскольку относятся к одним и тем же видовым группам – парфюмерные изделия, косметические средства, немедицинские туалетные препараты, имеют одинаковую область применения, предназначены для одних и тех же потребителей, а также реализуются через одинаковые каналы, что обуславливает вероятность их совместной встречаемости в продаже;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны в фонетическом и графическом отношении;
- анализ по фонетическому критерию сходства показал, что по большинству признаков - совпадения букв и звуков (YOSH и GOSH), расположенных в одинаковой последовательности, по месту совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, по ударению на слог, - сравниваемые фонетические образы являются сходными;
- с точки зрения визуального восприятия следует отметить сходство шрифтов (латинский стандартный шрифт) печатных заглавных букв, одинаковое количество букв, а также тот факт, что большинство букв в рассматриваемых обозначениях являются идентичными;
- по семантическому критерию оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не могут быть сопоставлены в силу их фантазийности;
- принимая во внимание, что перечисленные выше признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, а также учитывая, приведенный анализ сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени смешения, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «YOSH» недействительной в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «аэрозоль для освежения полости рта; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие, мыла дезодорирующие; пасты, порошки зубные; помада губная; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства вяжущие для косметических целей; средства для окрашивания волос; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные против потения; шампуни».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №93560 на 1 л.;
- сведения о товарном знаке по свидетельству №336204 на 2 л.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №336204, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака выражает свое согласие с мнением лица, подавшего возражение, в части того, что

оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- вместе с тем сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- оба сравниваемых слова являются короткими, образованы всего четырьмя буквами. Особенностью коротких слов является то, что даже отличие в одной букве может играть решающую роль при восприятии всего слова в целом. При фонетическом воспроизведении потребитель анализирует каждую букву, т.к. от одной буквы может зависеть смысл всего обозначения в целом;

- в слове «YOSH» буква «Y» в русской транслитерации выглядит как буква «Й», которая, в свою очередь, согласно правилам фонетики, образована двумя звуками [и], [о], а сочетание букв «Y» и «O» образуют в английском языке долгий звук [о], поэтому при фонетическом воспроизведении слово «YOSH» звучит как «ИООШ». Противопоставленный же товарный знак имеет однозначное прочтение «ГОШ». Гласный звук [о] в нем является коротким. Таким образом, в сравниваемых обозначениях повторяется только расположенный в конце слова звук [ш], в этой связи недопустимо говорить о фонетическом сходстве сравниваемых знаков, даже несмотря на одинаковое расположение ударного слога;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально. Выполненные стандартными шрифтами, оспариваемый товарный знак и противопоставление по свидетельству №93560, тем не менее, имеют некоторые шрифтовые отличия. К тому же первая буква в слове GOSH имеет очень оригинальное написание и отличается от букв российского алфавита, в силу чего привлекает к себе внимание потребителя, добавляя всему знаку в целом достаточно различительной способности, чтобы можно было говорить о визуальном различии сравниваемых знаков;

- возражающая сторона неверно толкует сравниваемые обозначения как фантазийные и лишенные какого-либо смысла. Согласно англо-

русскому словарю общей лексики, слово GOSH переводится на русский как «боже! черт возьми! (выражение изумления, досады, радости и т.п.)», в то время как оспариваемый товарный знак YOSH не имеет какого-либо перевода и, следовательно, может быть признан фантазийным. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются семантически;

- согласно вышеизложенному можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №336204 зарегистрирован правомерно и в целом не сведен с противопоставлением по свидетельству №93560 ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по семантическому критериям.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №336204.

К отзыву правообладателя в качестве дополнительных материалов приложены:

- копия свидетельства на товарный знак №336204 на 2 л.;
- копия свидетельства на товарный знак №93560 на 1 л.;
- перевод слова GOSH с английского языка на русский на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (03.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министром России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «YOSH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «YOSH» смыслового значения не имеет и транслитерируется на русский язык как «ЙОШ».

Противопоставленный товарный знак «GOSH» по свидетельству №93560 также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка слово «GOSH» переводится как восклицание «боже! черт возьми!» (см. <http://lingvo.yandex.ru>) и транслитерируется на русский язык как «ГОШ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03

класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, немедицинские туалетные препараты».

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставление по свидетельству №93560 получили правовую охрану в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что правообладателем товарного знака не оспаривается.

Оспариваемый товарный знак «YOSH» также как и противопоставленный товарный знак «GOSH» состоит из четырех букв, три из которых совпадают. Вместе с тем необходимо отметить, что в коротких словах, к которым относятся и сравниваемые обозначения, существенное влияние на восприятие всего слова в целом имеет каждая буква. В сравниваемых словах первые буквы «Y» и «G», образующие соответственно звонкие звуки [й] и [г], придают сравниваемым обозначениям принципиально разное звучание - [йош] и [гош].

По графическому критерию рассматриваемые обозначения также нельзя признать сходными. Несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием стандартных шрифтов, тем не менее, визуально данные слова отличаются друг от друга. Так, слово «GOSH» выполнено более жирным шрифтом. Кроме того, начертание первой буквы «G» в слове «GOSH», как справедливо отметил в своем отзыве правообладатель оспариваемого товарного знака, не имеет аналога в русском алфавите, в отличие от буквы «Y», напоминающую русскую букву «Ү». Графические отличия в начертании букв, образующих сравниваемые обозначения «YOSH» и «GOSH», позволяют сделать вывод об отсутствии возможности смешения обозначений российским потребителем.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее. В возражении от 09.06.2008 указано, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки представляют собой фантазийные слова, не имеющие смыслового значения. Вместе с тем, как справедливо отмечено правообладателем оспариваемого товарного знака,

противопоставленный товарный знак «GOSH» имеет все же определенное смысловое значение - «боже! черт возьми! (выражение изумления, досады, радости и т.п.)». Наличие семантики у противопоставленного товарного знака и ее отсутствие у оспариваемого, не позволяет сопоставить данные обозначения по семантическому критерию сходства. Также следует принять во внимание, что данные слова имеют иностранное происхождение. Смысл слова «GOSH» знаком узкому кругу специалистов и в связи с этим рядовым потребителем слова «YOSH» и «GOSH», выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

С учетом вышеизложенного, отсутствие фонетического и графического сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставления по свидетельству №93560 приводит к выводу об отсутствии ассоциирования знаков в целом.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №336204 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №336204.**