

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2019, поданное компанией «BABYZEN», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692637, при этом установлено следующее.

ауоуо

Оспариваемый товарный знак «
»
по заявке № 2018714288, поданной 10.04.2018, зарегистрирован 18.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 692637 на Чжуншань Сити Фёст Стэп Чилдрэнс Дэйли Нэсесситис Ко., Лтд., Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 10, 12, 20, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 24.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №

692637 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак « **ауоуо** » по свидетельству №692637 сходен до степени смешения с знаком «YOYO» по международной регистрации №109881, которому ранее была предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя BABYZEN, France;

- Словесный товарный знак «YOYO» по международной регистрации № 1093881 транслитерируется и произносится как «ЙО-ЙО»;

- оспариваемый товарный знак « **ауоуо** » по свидетельству № 692637, транслитерируется и произносится как «А-ЙО-ЙО»;

- фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, наличием совпадающих слогов и их расположением, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных, а также ударением;

- по мнению лица, подавшего возражение, по визуальному критерию сходства, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения, поскольку выполнены в латинице, все буквы, кроме одной начальной буквы «А», которая не оказывает существенного влияния на различное визуальное восприятие сравниваемых обозначений потребителями, совпадают; более того, совпадающие буквы занимают одинаковое положение в сравниваемых обозначениях

- компания BABYZEN была основана в 2007 году. Основным видом деятельности компании BABYZEN является производство детских колясок, автокресел и различных аксессуаров к ним, например, сумок для колясок;

- продукция компании BABYZEN широко представлена на российском рынке и активно продается на территории Российской Федерации, в частности, продукция компании BABYZEN реализуется через такие

известные детские магазины, как Mothercare, Акушерство, Lapsi, Детский мир, Олант;

- основная модель детской коляски, которую производит компания BABYZEN, маркируется товарным знаком «YOYO»;
- товары 12 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, однородны.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692637 недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 24.07.2019, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №692637 и знака по международной регистрации №1093881;
2. Сведения о продукции правообладателя из сети Интернет;

Правообладатель знака по свидетельству №692637, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 24.07.2018, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Заинтересованность компании «BABYZEN» основана на наличии у данного лица прав на знак по международной регистрации №1093881, сходный, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

ауоуо

Оспариваемый товарный знак «ауоуо» является словесным и выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении

товаров 05, 10, 12, 20, 29 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому знаку был противопоставлен знак по международной регистрации правовая охрана на территории Российской Федерации, которому была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак по международной регистрации «YOYO», является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка переводится как «йойо»: 1. Вид игрушки; 2. Неустойчивое состояние, нестабильная ситуация. (см. Интернет-словарь: https://top_english.academic.ru) Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

ауоуо

Оспариваемый товарный знак «ауоуо», является словесным, произносится как [А-ЙО-ЙО].

Единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака по международной регистрации является словесный элемент «YOYO» имеющий произношение [ЙО-ЙО].

По фонетическому критерию сходства было установлено сходство сравниваемых знаков. Словесный элемент оспариваемого товарного знака прочитывается как [А-ЙО-ЙО], противопоставленный знак имеет произношение [ЙО-ЙО]. Фонетическое сходство характеризуется фонетическим вхождением одного обозначения в другое, близким звучанием, которое установлено на основе наличия в их составе совпадающих слогов [ЙО-ЙО] и их расположением, близостью состава гласных и согласных звуков.

По семантическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что оспариваемый знак является фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

С точки зрения визуального признака сходства коллегия отмечает, что сравниваемы знаки являются сходными до степени смешения. Графическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые знаки являются словесными, выполнены в латинице, все буквы, кроме начальной буквы «А», совпадают, кроме того совпадающие буквы занимают одинаковое положение в сравниваемых обозначениях.

Анализ однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №692637 оспаривается в отношении товаров 12 класса МКТУ (а именно: верх откидной транспортных средств; средства транспортные водные; дрэзины; шины пневматические; чехлы для сидений транспортных средств; коляски детские; чехлы для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; велосипеды) которые относятся к колесным, водным и рельсовым транспортным средствам и их принадлежностям.

Перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 1093881 также содержит товары относящиеся к транспортным колесным средствам (а именно: Strollers, hoods for strollers, baby carriages, prams, carrycots» («коляски детские, верх откидной для детских колясок, коляски для новорожденных, переносные детские коляски-кроватки»).

Коллегия отмечает тот факт, что перечень оспариваемого товарного знака № 692637 содержит товары 12 класса МКТУ такие как «средства

транспортные водные; дрезины» которые относятся к водному и рельсовому транспорту. Данные товары не могут быть признаны однородными товарами 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации, ввиду того, что имеют разное функциональное назначение, область и цель применения, а также условия реализации.

Таким образом, товары 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака № 692637 «верх откидной транспортных средств; шины пневматические; чехлы для сидений транспортных средств; коляски детские; чехлы для детских колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; велосипеды» признаны однородными товарами 12 класса «Strollers, hoods for strollers, baby carriages, prams, carrycots» («коляски детские, верх откидной для детских колясок, коляски для новорожденных, переносные детские коляски-кроватки»)» так как относятся к одному виду товаров и относятся к одной категории товаров (товары для детей), имеют одни и те же условия реализации (магазины детских товаров) и один и тот же круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692637 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ: «верх откидной транспортных средств; шины пневматические; чехлы для сидений транспортных средств; коляски детские; чехлы для детских

колясок; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; велосипеды».