

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 04.04.2005, поданное Нордланд Папир ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 29.09.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003702874/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003702874/50 с приоритетом от 13.02.2003 заявлено на регистрацию на имя Нордланд Папир ГмбХ, Германия в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решение экспертизы от 29.09.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение по заявке №200372874/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками №169299 «YES» [1], №164655 «YES'S» [2], №262798 «YES» [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.04.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ по следующим причинам:

- заявитель признает, что противопоставленные товарные знаки сходны с заявленным обозначением, но при этом отмечает, что они также являются сходными и между собой;

- указанные в перечне заявки №2003702874/50 товары 16 класса МКТУ – «специальная бумага для печатных (типографских) целей» не являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 13.02.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.02.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее—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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по заявке №2003702874/50 представляет собой словесное обозначение «YES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №169299 [1] также представляет собой словесное обозначение «YES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений «YES» и «YES» показал, что они являются фонетически и семантически тождественными и имеют высокую степень графического сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными, что в возражении от 04.04.2005 не оспаривается.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ – «писчебумажные товары», к которым относятся товары, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «YES» по заявке №2003702874/50 в качестве товарного знака, а именно «специальная бумага для печатных (типографских) целей», что свидетельствует об их однородности.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2003702874/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

С учетом изложенного, проведение сравнительного анализа заявленного обозначения с указанными в решении экспертизы товарными знаками [2, 3] не является необходимым.

Довод заявителя о сходстве противопоставленных товарных знаков [1-3] между собой не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не относится к заявке №2003702874/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 29.09.2004.