

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 14.09.2007, поданное «Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005723691/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005723691/50 с приоритетом от 19.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NewYorker», выполненное оригинальной шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 07.06.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 2.5.1, 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «NewYorker» в силу своего семантического значения (NEW YORKER – житель Нью-Йорка (см. www.translate.ru) способно ввести потребителя в заблуждение относительно страны изготовителя заявленных товаров и связанных с ними услуг, поскольку ассоциируется с городом Нью-Йорком (США), что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Германии.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (компания Дайдох Лимитед, 1-16, Сотоканда 3-чом, Чийода-кю, Токио, Япония) товарным знаком «NEWYORKER BY DAIDOH» по свидетельству №202355 с приоритетом от 11.03.1998 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 14.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в современном мире словесная комбинация «NewYorker» предполагает более широкое смысловое значение, нежели то, что приведено в решение экспертизы, а именно, обозначение «NewYorker» означает определенный стиль жизни, стало именем нарицательным и не связано с территориальными и материальными границами;

- заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации магазинов молодежной одежды, первый из которых открылся в Германии еще в 1971 году. В настоящее время магазины розничной торговли «NewYorker» имеются во многих странах мира, и в течение 2007 года их общее количество планируется довести до 650. В различных регионах России открыто 16 магазинов «NewYorker», например, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени и в других городах;

- обозначение «NewYorker» получило правовую охрану не только в стране происхождения (Германия), но и в США, Великобритании, в которых находятся города с одноименным названием;

- факт регистрации на имя японской компании товарного знака по свидетельству №202355 со словесным элементом «NewYorker» опровергает довод экспертизы о способности заявленного обозначения по рассматриваемой заявке ввести потребителя в заблуждение;

- противопоставленный экспертизой товарный знак «NEWYORKER BY DAIDON» по свидетельству №202355 не используется на российском рынке, поэтому отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения «NewYorker» с упомянутым товарным знаком.

Следует отметить, что до подачи возражения от 14.09.2007 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем были направлены следующие дополнительные материалы:

- информационные данные о количестве магазинов «NewYorker» в России (приложение 1);

- рекламные проспекты магазинов молодежной одежды «NewYorker» из Магнитогорска, Казани, Воронежа (приложение 2).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005723691/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (19.09.2005) поступления заявки №2005723691/50 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 имеющих 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NewYorker», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Высота верхнего края букв в обозначении понижается до буквы «Y», которая выполнена выше остальных букв, затем повышается, тем самым обозначение образует вогнутую дугу. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате проверки заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации установлено следующее.

Как справедливо было указано в решении экспертизы заявленное обозначение «NewYorker» имеет определенное смысловое значение и в переводе с английского языка означает «житель Нью-Йорка» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Учитывая семантику заявленного обозначения, оно вызывает ассоциативную связь с крупнейшим городом США – Нью-Йорком. Вместе с тем, заявленное обозначение воспринимается скорее как название определенного стиля жизни, присущего такому крупному городу как Нью-Йорк, а не как указание на место производства товара. Кроме того, принимая во внимание, что заявленное обозначение «NewYorker» является частью фирменного наименования заявителя - компании New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, Германия, и используется им по всему миру более тридцати лет в качестве индивидуализации магазинов молодежной и спортивной моды (см. дополнительные материалы), довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно страны изготовителя заявленных товаров и связанных с ними услуг следует признать обоснованным.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и

имеющего более ранний приоритет товарного знака «NEW YORKER BY DAIDON» по свидетельству №202355, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «NEW YORKER BY DAIDON» по свидетельству №202355 является словесным, выполнен простым шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание NEW YORKER в переводе с английского языка, как было указано выше, означает «житель Нью-Йорка». Слово DAIDON не имеет смыслового значения, однако совпадает с частью фирменного наименования правообладателя противопоставленного товарного знака компанией Дайдох Лимитед, Япония. Принимая во внимание то, что предлог BY, также входящий в состав указанного противопоставления, в переводе с английского языка означает принадлежность чему-либо, противопоставленный товарный знак можно перевести на русский язык как «Житель Нью-Йорка компании Дайдох».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «NewYorker» и противопоставленного товарного знака «NEW YORKER BY DAIDON» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «NewYorker».

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее. Правовая охрана товарному знаку «NEW YORKER BY DAIDON» по свидетельству №202355 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», которые идентичны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения по заявке №2005723691/50.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.09.2007, отменить решение экспертизы от 07.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: