

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, рассмотрела возражение от 05.09.2007, поданное г-ном В.В. Моисейкиным на решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005720032/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005720032/50 с приоритетом от 11.08.2005 является В.В. Моисейкин (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке на регистрацию в качестве товарного знака описанию "заявляемое обозначение представляет собой фантазийное сочетание слов "Pearl'Amour" (зарегистрированный товарный знак № 284278 того же правообладателя) и "Yamamoto", расположенных одно над другим и выполненных латиницей; в русской транслитерации: "ПерлАмур – Ямамото". Вторая часть знака – японского происхождения, на что указывает буква "о", выполненная в виде красного круга, символизирующего "Страну восходящего солнца". "Yamamoto" в переводе с японского – "подножие горы". Слово "Yamamoto", звучащее энергично, выполнено жирным широким прямым шрифтом, что создает ощущение надежности, фундамента; верхнее слово "Pearl'Amour" произносится на французский манер мягко и нежно, а плавные и легкие линии шрифта создают эффект парения. Основное направление деятельности предприятия заявителя – изготовление ювелирных изделий из жемчуга".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 14 класса МКТУ "жемчуг, ювелирные изделия" в следующем цветовом сочетании "белый, черный, красный, серо-голубой".

Решением экспертизы 30.05.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Словесный элемент "YAMAMOTO" обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом "YAMAMOTO" комбинированного товарного знака, зарегистрированного ранее в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя КАБУСИКИ КАЙСЯ ЙОХИ ДИЗАЙН КЕНКЬЮЙО, также торгующая как ЙОХИ ДИЗАЙН ОФИС, ИНК. по свидетельству № 208188, приоритет от 04.02.2000.

2. Словесный элемент "YAMAMOTO" представляет собой типично японскую фамилию. В отношении российского производителя слово "YAMAMOTO" способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

3. Согласно материалам заявки № 2005720032/50 заявитель, по сути является поставщиком, а не изготовителем товара.

4. Юридически значимые действия относительно досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 208188 не произведены. Подача соответствующего заявления не может служить основанием для снятия противопоставления № 208188.

В возражении от 05.09.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель скорректировал первоначально заявленный объем притязаний до следующих товаров 14 класса МКТУ "ювелирные изделия из японского жемчуга".

2. Заявитель выразил согласие относительно сходства до степени смешения словесного элемента "YAMAMOTO" и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 208188.

3. Между правообладателем (Kabushiki Kaisha Yohji Yamamoto (also trading as Yohji Yamamoto Inc., Japan)) товарного знака № 208188 и заявителем проведены переговоры с целью предоставления согласительного письма на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака со словесным (недоминирующим) элементом "YAMAMOTO".

4. Доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент "Pearl' Amour". Данное словосочетание зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака по свидетельству № 284278.

5. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров "ювелирные изделия из японского жемчуга". Для производства этих изделий большое значение имеет сырье, так же как и искусство ювелира. Сырье для ювелирных изделий поставляется согласно договорным обязательствам из Японии.

6. Элемент "YAMAMOTO" дополняет словосочетание "Pearl' Amour" в определенном художественном смысле, в его "сырьевом базисе", что соответствует действительности. Таким образом, потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя или происхождения товара.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2008, заявителем представлены следующие материалы:

1. копия контракта за № 1/10-05 от 05.07.2005 на поставку товара – на 4 л.;
2. оригинал письма-согласия и его перевод - на 2 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении ограниченного объема притязаний товаров 14 класса по заявке № 2005720032/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.08.2005) поступления заявки № 2005720032/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны)

или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным. Словесные элементы представлены словами "YAMAMOTO", "Pearl", "Amour". Слова "Pearl", "Amour" исполнены серым цветом в латинице стилизованным шрифтом, слово "YAMAMOTO" выполнено также в латинице стандартным шрифтом черного цвета. Буква "O", расположенная после буквы "M", слова "YAMAMOTO" является изобразительным элементом и исполнена красным цветом. Слева и справа по своему пространственному расположению от слова "YAMAMOTO" исполнена горизонтальная тонкая линия черного цвета. Слова "Pearl", "Amour" не образуют между собой устойчивого словосочетания, поскольку представляют собой две самостоятельные лексические единицы французского и английского происхождения: "pearl" – в переводе с английского языка "жемчужина"; "amour" - в переводе с французского языка "любовь" (см. интерактивный словарь сети Интернет <http://www.multitran.ru>). Несмотря на то, что словесные компоненты "Pearl", "Amour" занимают доминирующее положение по своему пространственному расположению, элемент "YAMAMOTO" в силу более яркого шрифтового исполнения и выделения красным цветом буквы "O" воспринимается потребителем равнозначно со словами "Pearl", "Amour".

Регистрация заявленного комбинированного обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "черный, белый, красный, серо-голубой" в отношении скорректированного объема притязаний 14 класса МКТУ "ювелирные изделия из японского жемчуга".

Решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обусловлено несоответствием

обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 1 статьи 7 Закона.

Словесный элемент "YAMAMOTO" имеет фонетику произношения с японским акцентом, в силу чего порождает представление у потребителя об определенном изготовителе товаров из Японии, в то время как заявителем по заявке № 2005720032/50 является российское лицо.

Коллегия Палаты по патентным спорам также исходила из того, что фигурирование слова "YAMAMOTO" в противопоставленном товарном знаке № 208188, а также в контракте поставки № 1/10-05 от 05.07.2005 в качестве имени собственного подтверждает довод экспертизы об отнесении указанного словесного элемента к распространенным японским фамилиям.

По мнению заявителя, наличие представленного контракта на поставку товара, согласно которому при реализации жемчуга культивированного заявитель указывает имя японского производителя ("Yamamoto") на бирках, паспортах изделий и других сопутствующих документах, позволяет снять основания экспертизы для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 6 Закона.

Указанный довод не может быть признан убедительным, поскольку контракт регулирует отношения между двумя хозяйствующими субъектами, и сам по себе не приводит к отсутствию возможности у обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя. Кроме того, наличие контракта на поставку жемчуга не дает права заявителю на приобретение исключительных прав на использование обозначения "YAMAMOTO".

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 14 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208188 является словесным и представляет собой совокупность слова "Y's" и словосочетания "YONJI YAMAMOTO", представляющего собой имя собственное. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 14, 18, 25, 26, услуг 42 классов МКТУ.

Вывод об однородности правомерен. Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тождественны товарам противопоставленного знака "ювелирные изделия", при этом конкретизация сырья, из которого изготавливаются заявленные товары ("из японского жемчуга"), не придает им какой-либо отличительной особенности в видовом (родовом) понятии.

Вывод о сходстве знаков также правомерен, за счет совпадения признаков по фонетическому, графическому, семантическому критериям, с чем заявитель выразил свое согласие.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 14 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Абзац 4 правовой нормы пункта 1 статьи 7 Закона подразумевает регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом предоставления письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака.

В данном случае, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что представленное заявителем письмо-согласие по существу является подтверждением того, что правообладатель товарного знака № 208188 как наиболее заинтересованное лицо в индивидуализации своих товаров не усматривает в появлении на рынке сходного товарного знака в отношении однородных товаров инструмента недобросовестной конкуренции.

Вследствие вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным снять основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по положению пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.