

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 09.07.2004, поданное компанией АЭДИТА С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 07.04.2004 о регистрации товарного знака по заявке № 2002706317/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2002706317/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «YOU» на имя заявителя в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное словесное обозначение «YOU» выполнено оригинальным шрифтом, в переводе с английского – «ты», обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение о регистрации товарного знака от 07.04.2004 в отношении части товаров 16 и товаров 28 класса МКТУ «игральные карты». В отношении другой части товаров 16 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «YOU» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «YOU professional» на имя Закрытого акционерного общества «Космопресс», 107150, Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 16, (свидетельство № 229015 с приоритетом от 06.06.2001) для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.07.2004 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, обосновывая свое несогласие следующими доводами:

- заявленное обозначение производит общее зрительное впечатление, отличное от впечатления, порождаемого восприятием противопоставленного обозначения, поскольку заявленное обозначение представлено одним единственным словесным элементом, тогда как противопоставленное обозначение является комбинацией словесных элементов, причем слова расположены одно под другим;

- несмотря на то, что заявленное обозначение фонетически входит в заявленное обозначение, их фонетическое различие обусловлено разным количеством слов и слогов (1 слово и 1 слог в заявленном обозначении, 2 слова и 5 слогов в противопоставленном), разным составом гласных и согласных;

- в отличие от заявленного обозначения противопоставленный товарный знак при восприятии его в целом приобретает несколько иной смысл, поскольку в переводе с английского данное словосочетание означает «вы (ты) - профессионал», и именно на второе слово, которое является определяющим, падает логическое ударение в словосочетании;

- словосочетание «Вы – профессионал» можно отнести к категории устойчивых, при экспертизе которых, как известно, анализируется сходство обозначения в целом, а не его отдельных элементов;

- заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на сходство отдельных элементов обозначений, а потому оба обозначения не являются сходными до степени смешения;

- слово «YOU» несмотря на то, что оно выполнено более крупным шрифтом по сравнению с другим словесным обозначением «PROFESSIONAL», служит своего рода фоном для последнего, которое и занимает доминирующее положение.

К возражению приложены сведения из Интернет-ресурса поисковой системы Яндекс на 1 л. [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 07.04.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 09.04.2004 убедительными.

С учетом даты поступления (18.03.2002) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение «YOU» выполнено жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы о регистрации товарного знака с исключением из перечня части товаров 16 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №229015 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «YOU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, и расположенный под ним в нижнем правом углу словесный элемент «Professional», выполненный прописными буквами латинского алфавита курсивом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке основным элементом является словесный элемент «YOU», поскольку словесный элемент «Professional» расположен внизу композиции и выполнен мелким тонким шрифтом. Это обуславливает его восприятие в качестве самостоятельного элемента, семантически не связанного с основным элементом «YOU». В силу этого элемент «Professional» воспринимается как характеристика товаров, для сопровождения которых используется знак (для профессионалов). Именно основной элемент «YOU» в итоге и формирует общее зрительное впечатление, производимое обозначениями.

Очевидное тождество значимого в сравниваемых обозначениях слова «YOU» позволяет констатировать ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии фонетических различий, обусловленных разной длиной и составом букв заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, не может быть признан убедительным Палатой по патентным спорам, поскольку вероятность возникновения сходных ассоциаций при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного

товарного знака обусловлена совпадением основной словесной части «YOU». Так, наличие в обоих сравниваемых обозначениях элемента «YOU» может быть воспринято потребителем как варианты маркировки товара, производимого одним тем же лицом, что может привести к смешению потребителем товаров двух разных лиц.

Графическое выполнение сравниваемых обозначений ничего не привносит в восприятие обозначений.

В связи с тем, что заявленное обозначение предназначено для маркировки бумажных и картонных изделий и, а также печатной продукции, для которых также охраняется противопоставленный товарный знак, экспертизой правомерно сделан вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

Вместе с тем, при анализе материалов заявки № 2002706317/50 Палатой по патентным спорам было установлено, что согласно договору о передаче исключительного права для части товаров/услуг, противопоставленный товарный знак в отношении всех товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве №229015, товаров уступлен заявителю. Соответствующий договор зарегистрирован Роспатентом 24.01.2007 регистрационный № РД0017000 и выдано свидетельство №319889 в отношении указанных товаров и услуг. В связи с отмеченным обстоятельством отсутствует необходимость учета правомерно противопоставленного экспертизой на момент вынесения решения 09.07.2004 товарного знака по свидетельству №229015, поскольку заявитель и правообладатель сходных до степени смешения товарных знаков является одним и тем же лицом.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 09.07.2004, изменить решение экспертизы от 07.04.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение «YOU» в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

Г

- 16 Бумага и изделия из нее, картон и изделия из него; печатная продукция, периодика, газеты журналы, книги; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные, канцелярские товары; клейкие вещества для канцелярских целей; принадлежности для художников; кисти; машины пишущие машины [электрические и неэлектрические] и конторские принадлежности [за исключением мебели]; шрифты; клише типографские; учебные материалы и наглядные пособия [за исключением аппаратуры].
- 28 Игральные карты.