


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 27.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Пидченко Л.В., г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705852 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019705852, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «YES», зарегистрированным под № 726604 (с приоритетом от 29.10.18) на имя Общество с ограниченной ответственностью "ЙЕС СТОМАТОЛОГИЯ", 142718, Московская область, Ленинский р-н, сельское поселение

Булатниковское, дер. Дрожжино, ул. Южная, 11, кв. 1, для однородных услуг 35 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

- с комбинированным товарным знаком «Yes.ru», зарегистрированным под № 395707 (с приоритетом от 29.08.07, продлен до 29.08.27) на имя Ибатуллин Азамат Валерьянович, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пр-кт Октября, 25/1, кв.59, для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

- с комбинированным товарным знаком «YES», зарегистрированным на имя Mavet S.r.l., Via Palazzon, 25 I-35010 Campodoro, Padova (м.р. № 812170, с приоритетом от 02.04.15) для однородных товаров 25 класса МКТУ (см. открытые реестры <http://www.wipo.int/madrid/monitor>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- по визуальному критерию сходства сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием оригинального изобразительного элемента в заявленном обозначении, использованием яркого розового цвета, а также оригинальным шрифтовым исполнением элементов «Oh Yes»;

- отсутствует семантическое сходство ввиду различных образов и ассоциаций, вызываемых обозначениями, поскольку словесные элементы «Oh, Yes» заявленного обозначения и “YES” противопоставленных товарных знаков несут в себе разную смысловую нагрузку;

- отсутствует фонетическое сходство ввиду различного количества в сравниваемых обозначениях гласных, согласных звуков и звукосочетаний, различного их расположения, длины обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными ни по одному из критериев сходства обозначений, в связи с чем раскрывать более подробно вопрос об однородности нет смысла.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2019) поступления заявки №2019705852 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 2 пункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Oh, Yes!», выполненных буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №726604 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесные

элементы «YES» и «СТОМАТОЛОГИЯ», выполненные одно под другим буквами латинского и русского алфавитов в оранжевом и зеленом цвете, справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение зуба на фоне двух полос оранжевого и зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЯ» является неохраняемым элементом обозначения.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395707 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее элементы «Yes.ru», выполненные буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде жирной точки над буквой «Y». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. Элемент «ru» является неохраняемым элементом обозначения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №812170 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее круг черного цвета, на фоне которого справа расположен словесный элемент «yes», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 классов МКТУ.

В заявленном обозначении словесные элементы «Oh, Yes» являются основными индивидуализирующими элементами, поскольку на них в первую очередь обращает внимание потребитель и они легче запоминаются. Словесные элементы в переводе с английского языка на русский язык означают «О, да!», «Ох, да!». В этой связи именно на словесный элемент «Yes» падает логическое ударение, и именно он является «сильным» элементом обозначения.

Во всех противопоставленных комбинированных обозначениях «главным» элементом является читабельный и узнаваемый словесный элемент «Yes», поскольку присутствующие изобразительные элементы часто встречаются в знаках и не являются

оригинальными, а содержащиеся в товарных знаках по свидетельствам №№726604, 395707 элементы «СТОМАТОЛОГИЯ» и «gi» исключены из правовой охраны.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что являются фонетически сходными за счет тождества сильных словесных элементов «YES» - «YES».

Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий и идей, связанных со словесным элементом «Yes» (Да), употребляемым в качестве утвердительного ответа или выражения согласия (см. www.dic.academic.ru).

Следует согласиться с заявителем, что сопоставляемые обозначения отличаются визуально. Однако выполнение словесных элементов буквами одного латинского алфавита, приводит к выводу о сближении обозначений по графическому фактору сходства. Следует отметить, что визуальный признак сходства носит второстепенный характер, поскольку в данном случае, превалирует семантическое и фонетическое сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ, содержащие позиции, относящиеся к родовым понятиям «одежда, обувь, головные уборы», являются однородными товарам 25 класса МКТУ «обувь» противопоставленного знака по международной регистрации №812170, поскольку сравниваемые товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и цель применения (предохранять тело человека от негативного влияния окружающей среды и выполнять эстетические функции), одинаковые условия реализации (продаются в одних и тех же магазинах и торговых центрах), имеют одинаковый круг потребителей (охватывает широкий круг потребителей).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №726604, услуги 35 класса

МКТУ «продвижение товаров» противопоставленного знака по свидетельству №395707 являются однородными в силу их идентичности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный» идентичны услугам 42 класса МКТУ «дизайн художественный», приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №395707, следовательно, признаны однородными.

Сопоставляемые товары и услуги, характеризующиеся высокой степенью однородности, будут восприниматься потребителями как непосредственно исходящие из одного источника происхождения, что приведет к смешению сопоставляемых товаров и услуг на рынке.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2020.