

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 18.06.2007, поданное фирмой Уолли Йотс Н.В., Нидерландские Антильские острова (далее – заявитель), на решение экспертизы от 14.03.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005715535/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2005715535/50 с приоритетом от 27.06.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 9, 12 и 28 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WALLY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.03.2007 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров 09 и 12 классов МКТУ. В отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение «WALLY» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «WELLY» по свидетельству № 279092 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.06.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому критериям;

— сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство, что свидетельствует об их несходстве между собой;

— правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации в качестве товарного знака обозначения «WALLY» в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: «гимнастические и спортивные товары; лыжи; водные лыжи; сноуборды; доски с парусом для серфинга, лыжные палки», что подтверждается письмом-согласием от 15.06.2007.

Заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (27.06.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 (14.4.2.2) 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 (а) – (в)) Правил.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «WALLY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также является словесным и представляет собой обозначение «WELLY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными между собой в силу фонетического и графического сходства.

Фонетическое сходство знаков «WALLY» и «WELLY» обусловлено наличием одинакового количества слогов, близких и совпадающих звуков, близким составом гласных и одинаковым составом согласных звуков и их расположением по отношению друг к другу.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено видом шрифта (стандартные печатные буквы одного размера) и использованием букв одного алфавита (латинского).

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку одно из сравниваемых словесных

обозначений имеет смысловое значение, а другое – такового не имеет (как указано в электронном словаре АBBYU Lingvo, словесный элемент «welly» в переводе с английского языка обозначает «галоши», словесный элемент «wally» перевода не имеет).

Товары 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, являются однородными товарам 28 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности принятого экспертизой решения.

Однако, заявителем по заявке №2005715535/50 представлено письмо от правообладателя противопоставленной регистрации, согласно которому последний не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении части товаров 28 класса МКТУ, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 18.06.2007, изменить решение экспертизы от 14.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

Г
(511)

- 09 - пенсне, оптические линзы, окуляры, щиты для защиты глаз от резкого света, футляры для пенсне, цепочки для очков и песне, шнурки для очков и пенсне, оправы для пенсне, очки, футляры для очков, оправы для очков, стекла для очков, очки солнцезащитные, защитные очки, каски, шлемы защитные.
- 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, парусные суда, парусные яхты, парусные шлюпки, моторные суда, моторные катера, моторные лодки.
- 28 - гимнастические и спортивные товары; лыжи, водные лыжи, сноуборды, доски с парусом для серфинга, лыжные палки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.