

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 16.02.2010, поданное компанией Reno Schuhcentrum GmbH, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «YS» по международной регистрации №906673, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «YS» по международной регистрации №906673 является компания Reno Schuhcentrum GmbH, Германия (далее - заявитель).

Международная регистрация №906673 комбинированного знака со словесным элементом «YS» с конвенционным приоритетом от 29.06.2006 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.10.2006 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 05.11.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «YS» фонетически сходно с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц:

- товарным знаком «Y'S YONJI YAMAMOTO» по свидетельству №208188 с приоритетом от 04.02.2000 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1];

- знаком «Y'S» по международной регистрации №899169 с приоритетом от 14.11.2005 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [2].

В возражении от 16.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный по международной регистрации №906673 знак воспринимается как изобразительный, следовательно, по фонетическому признаку сходства сопоставление знаков осуществляться не должно;

- товары 25 класса МКТУ, производимые правообладателем противопоставленных знаков, относятся к категории дизайнерских дорогостоящих товаров и продаются в специализированных бутиках, а товары заявителя к такого рода товарам не относятся;

- учитывая оригинальное исполнение заявленного знака по международной регистрации №906673, можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки имеют определенные визуальные отличия, к такому же выводу пришли и эксперты японского патентного ведомства, где противопоставленные знаки имеют широкое распространение;

- при сравнении произношения знака по международной регистрации №906673 и противопоставленных знаков следует, что словесный элемент заявленного знака и словесные элементы противопоставленных знаков отличаются фонетически и содержат различное количество слогов, что в наибольшей степени касается противопоставленного товарного знака №208188.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №906673 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (29.06.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №906673 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 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, вступившие в силу 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные выше признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления 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.

Знак по международной регистрации №906673 является изобразительным и содержит буквосочетание «YS», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, который располагается на графическом элементе в виде прерывистого овала, изображенного под наклоном.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №208188 и знака по международной регистрации №899169.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным, выполненный буквами латинского алфавита и состоит из словесных элементов «Y'S» и «YONJI YAMAMOTO», где элемент «Y'S» выделен более жирным шрифтом, имеет больший размер по сравнению с другими словесными элементами и расположен над ними, следовательно, данный элемент является доминирующим, и при восприятии знака в целом внимание потребителя будет акцентироваться на этом элементе.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «Y'S», выполненным буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Как отмечалось выше, «основным» доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке [1] является буквосочетание «Y'S». Заявленный знак и противопоставленный знак [2] также содержат ярко выраженные элементы «Y'S»/ «YS».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными до степени смешения, в силу их фонетического сходства, которое выражается в наличии двух одинаковых совпадающих букв/звуков «Y'S»/ «YS», расположенных в одном порядке.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1], [2] принадлежат одному правообладателю (КАБУСИКИ КАЙСЯ ЙОХИ ДИЗАЙН КЕНКЬЮЙО, Япония), и в связи с этим, сравнивая заявленное и противопоставленные обозначения, можно говорить о вероятности смешения указанных знаков, так как они могут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же производителю.

В связи с изложенным, при проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходные словесные элементы «YS»/ «Y'S».

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что они относятся к таким товарам как одежда и обувь, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, международная регистрация №906673 является сходной до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009.