

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 (далее – Кодекс), 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 28.01.2010, поданное Кабусики Кайся Фукудзюэн, торгующая также как Фукудзюэн Компани Лимитед, Япония (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701018/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008701018/50 с приоритетом от 11.01.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «чай».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «UJINOTSUUYU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 20.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «UJINOTSUUYUSEICHA» по свидетельству №278268 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 28.01.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь

открывшимися обстоятельствами, а именно: прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №278268.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 23.11.2009 на 6 л. [1];
- копии регистрации товарного знака «UJINOTSUYU» в ЕС и США на 5 л. [2];
- сведения из сети Интернет на 17 л. [3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.01.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «UJINOTSUYU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак по свидетельству №278268 представляет собой словесное обозначение «UJINOTSUYUSEICHA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «чай».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №278268 установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации по звуковому критерию обусловлено фонетическим вхождением заявленного обозначения «UJINOTSUYU» в противопоставленный товарный знак «UJINOTSUYUSEICHA».

С точки зрения графического фактора сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации выполнены буквами латинского алфавита, что приводит к визуальному сходству сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, звуковое и визуальное сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №278268 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана товарного знака по свидетельству №278268 досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.01.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008701018/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

30 – чай.

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