

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.05.2010, поданное ООО «Ямато Трейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008723913/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008723913/50 с приоритетом от 28.07.2008 является комбинированным и содержит красный квадрат, на фоне которого расположены белые буквы Y и T, являющиеся начальными буквами находящегося ниже словесного элемента YAMATO TRADE (ЯМАТО ТРЕЙД). Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 27.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) и пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно место производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «YAMATO» представляет собой известное историческое название Японии – Ямато, а также историческое наименование провинции Японии (современная префектура Нара), расположенной на острове Хонсю (<http://ru.wikipedia.org/wiki>, <http://dic.academic.ru>).

Также, учитывая фонетические особенности словесного элемента «YAMATO», такая маркировка товаров способна породить в сознании потребителей ложные представления о происхождении товаров (например, из Японии).

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №870884, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, имеющим ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленная международная регистрация не сходны по фонетическому и графическому факторам сходства;

- согласно представленному в заключении экспертизы источнику информации (википедия), слово «Ямато» является историческим названием провинции. Данное позволяет сделать вывод о том, что словесное обозначение «Ямато» не является официальным географическим наименованием. Поэтому заявленное обозначение воспринимается как фантазийное словосочетание, выполненное в оригинальной графической манере и не способно вызвать правдоподобных ассоциаций у российского потребителя с конкретным географическим объектом;

- согласно указанному в заключении экспертизы информационному источнику в местности под названием Ямато отсутствует производство товаров, в частности, фарфора;

- словесная часть заявленного обозначения не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку наличие словесного элемента «YAMATO» в заявленном обозначении не порождает в сознании потребителя представление об изготовителе товара или о месте происхождения товара, не соответствующее действительности;

- словесный элемент «YAMATO» в совокупности со словесным элементом «TRADE» воспринимается как часть фирменного наименования заявителя в латинской транслитерации;

- поскольку в заявленном обозначении используется латиница, в не язык географического объекта Японии, в этой связи использование в заявленном обозначении иностранных слов в латинице не может создать ассоциацию с географическим указанием Япония.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

С учетом даты (28.07.2008) 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 2.8.2 Правил 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2008723913/50 с приоритетом от 28.07.2008 комбинированное и представляет собой красный квадрат, на котором изображены заглавные буквы белого цвета латинского алфавита «Y» и «T», под которым расположены словесные элементы «YAMATO TRADE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки (1).

Анализ информационных источников показал следующее.

Yamato (Ямато) – город в Японии, в агломерации Токио-Иокохама, на юго-востоке острова Хонсю. Население 226,2 тыс. человек (2005 год). (Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва «ТЕРРА» 2006, стр.428).

В энциклопедии также указано другое значение Ямато – племенной союз в Японии в 3-4 вв. На его базе зародилось японское государство. Выражение «дух Ямато» стало синонимом «японского духа». (Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва «ТЕРРА» 2006, стр.428).

Ямато-э – это японская живопись. (Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва «ТЕРРА» 2006, стр.428).

Trade – торговля, сделка, обмен, ремесло, профессия, промысел, торговцы, розничная торговля, коммерция (см. <http://translate.google.ru>).

Учитывая указанную семантику слов, входящих в заявленное обозначение, «YAMATO TRADE» может быть переведено как «торговля города Ямато» или «японская торговля».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «YAMATO», являющийся географическим названием или лексической единицей, прямо указывающей на японское происхождение, может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров и место нахождения заявителя, либо место происхождения товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Москве, а в материалах возражения отсутствует какая-либо информация о том, что товары изготавливаются в Японии.

С учетом изложенного заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения заявителя, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам была исследована охраноспособность заявленного обозначения (1) на предмет его соответствия нормам, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «YAMANA» по международной регистрации №870884 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 21 класса МКТУ(2).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения (1) и противопоставленный знак по международной регистрации (2) являются сходными. Указанный вывод обусловлен тем, что доминирующей в составе заявленного обозначения словесный элемент «YAMATO» и противопоставленный словесный знак «YAMANA» по международной регистрации фонетически сходны, поскольку у них два первых слога (4 звука) полностью совпадают, конечные слоги являются сходными по звучанию (YAMATO [йама - та] и YAMANA [йама - ха]).

Выполнение словесных обозначений буквами одного алфавита (латинского) усиливает сходство словесных обозначений.

С учетом многолетней практики экспертизы Роспатента необходимо указать следующее, что если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Следовательно заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации.

Анализ однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака по международной регистрации (2), показал следующее.

Товары 21 класса МКТУ заявленного обозначения (1) однородны товарам 21 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации (2), так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, заявленное обозначение (1) является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации (2) в отношении однородных товаров, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 27.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008723913/50.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2010.