

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 08.12.2010, поданное компанией ЭсДиАй Текнолоджиз Инк, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728318/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «ИНОМЕ» по заявке № 2008728318/50 с приоритетом от 03.09.2008 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09. 11. 14 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИНОМЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ИНОМЕ» по заявке №2008728318/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ИНОМЕ» сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «НОМЕ» комбинированных знаков по международным регистрациям №№ 746910 [1], 747961 [2], которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 11, 14 классов МКТУ;

- со словесным элементом «Т НОМЕ» знаков по международным регистрациям №№ 963495 [3], 961971 [4], 958525 [5], 958524 [6], 946465 [7], 939352 [8], 864482 [9], которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 14 классов МКТУ.

В возражении от 08.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «НОМЕ» и «Т НОМЕ» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «ИНОМЕ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами для определения сходства обозначений. В возражении отмечено, что однородность товаров сравниваемых товарных знаков заявителем не оспаривается.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленные серии товарных знаков длительное время мирно сосуществуют в реестрах различных стран, в том числе в США и в Европейском союзе.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.08.2010 и зарегистрировать товарный знак «ИНОМЕ» по заявке №2008728318/50 в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 14 классов МКТУ.

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

С учетом даты (03.09.2008) поступления заявки №2008728318/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ІНОМЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «ІНОМЕ» не имеет смыслового значения, что подтверждено отсутствием его в словарях основных европейских языков.

Правовая охрана международной регистрации №747961 [2] на территории Российской Федерации прекращена в связи с исключением знака из Международного реестра по истечении срока действия регистрации (см. <http://www.wipo.int>).

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №746910 [1] представляет собой выполненный в желтом цвете на контрастном красном фоне оригинальным прописным шрифтом в латинице словесный элемент «home», перед которым расположен символ @, стилизованный под изображение дома.

Символ @ часто используется в современном английском языке для обозначения предлога «at», который, среди прочего, указывает направление. Символ @ со словом «home» (дом) образуют устойчивое сочетание «at home», которое в переводе на русский язык обозначает (где?) «дома».

Противопоставленные комбинированные знаки [3] – [6], [8] представляют собой оригинальную комбинацию буквы «Т», выполненной на фоне точек, и отдельно стоящего слова «Home». Противопоставленные знаки [6] и [9] являются словесными и представляют собой сочетание буквы «Т», соединенной дефисом со словом «Home».

Несмотря на однородность товаров 09, 11, 14 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана в качестве товарного знака заявленного обозначения, которая заявителем не оспаривается, вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения различаются числом слогов, при этом существенное значение для вывода о фонетическом несходстве сравниваемых знаков играет различное произношение начальных частей

сравниваемых слов, на которое влияет наличие в заявленном обозначении «ИНОМЕ» первой буквы «I», образующей первый слог.

Отсутствие смыслового значения в слове «ИНОМЕ» и наличие его в слове «home» и словосочетании «at home» определяет вывод о несходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками с точки зрения семантики.

Визуальные различия между знаками определяются различным общим зрительным впечатлением, которое возникает у потребителя при восприятии этих знаков: заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, а противопоставленные знаки выполнены в оригинальной манере с использованием ярких запоминающихся цветовых сочетаний и образуют серии знаков, ассоциирующихся с определенными правообладателями.

Установленное отсутствие сходства словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о различии знаков, которые вызывают разные ассоциации.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728318/50.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.12.2010, отменить решение Роспатента от 24.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008728318/50.