

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 26.03.2015, поданное компанией Fontem Holdings 2 BV, Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158478, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 07.09.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.03.2013 за №1158478 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 30, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1158478 представляет собой словесное обозначение «JAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Роспатентом 26.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158478 в отношении товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1158478 сходен до степени смешения фонетически

и графически с комбинированным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «JAУ К» по международной регистрации №1098168, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Дополнительно экспертиза сообщает, что ранее противопоставленные знаки по международным регистрациям №№662578, 266783А и товарные знаки по свидетельствам №№185593, 355569, 370218 снимаются, поскольку заявитель отказался от предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти 26.03.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- слово «JAИ» по международной регистрации №1158478 произносится как «джай», а противопоставленный знак содержит словесный элемент «JAУ» с буквой «К», расположенной сразу за ним, в связи с чем, оно может быть произнесено как «джей кей»;

- таким образом, звучание сравниваемых элементов существенно отличается за счет разницы в произношении гласных в словесных элементах «JAИ» и «JAУ»;

- звуковое отличие сопоставляемых знаков усиливается за счет наличия в противопоставленном знаке согласной буквы «К», поскольку она способствует значительному увеличению звуковой длины противопоставленного знака по сравнению с рассматриваемым знаком и дальнейшему расхождению по звуковому ряду, что дополнительно усиливает несходство сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного знака является фирма «JAУК International SA», следовательно, обозначение является частью фирменного наименования «JAУК», оригинально выполненного за счет наличия вертикальной линии между буквами «У» и «К»;

- в связи с изложенным велика вероятность восприятия потребителем элемента «JAУK» в качестве единого слова, которое произносится как «джейкей» или «джейк»;

- исходя из изложенного, сравниваемые знаки являются фонетически различными;

- сопоставляемые знаки отличаются визуально, поскольку рассматриваемый знак является словесным, в то время как противопоставленный знак – комбинированным;

- сравниваемые словесные элементы знаков существенно отличаются в связи с различным буквенным составом (три и четыре, соответственно), различным шрифтовым исполнением;

- изобразительные элементы, содержащиеся в противопоставленном знаке, оказывают влияние на разницу в восприятии сопоставляемых знаков потребителями;

- словесный знак «JAИ» по международной регистрации № 1158478 может быть переведен с английского языка как «победа!», а также оно используется для выражения похвалы или поддержки, особенно в политических лозунгах (смотри словарь Лингво, www.collinsdictionary.com);

- слово «JAИ» является именем собственным (например, Jai Courtney (Джай Кортни)) (www.ru.wikipedia.org, www.dic.academic.ru, www.slovari.yandex.ru);

- в случае восприятия словесного элемента противопоставленного знака как «JAУ» последний может быть переведен с английского язык как «сойка, невыносимый болтун, простак»;

- если рассматривать словесный элемент в целом как «JAУK» то он не имеет смыслового значения, что подтверждается сведениями, содержащимися в самой публикации знака по международной регистрации №1098168. Вместе с тем, слово «JAУK» будет ассоциироваться у потребителя с наименованием правообладателя «JAУK International SA»;

- изложенное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых знаков по семантическому признаку сходства;

- таким образом, поскольку сопоставляемые знаки существенно отличаются фонетически, визуально и семантически, они не являются сходными.

В соответствии с вышеуказанным, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158478 в отношении всех товаров.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- информация из Интернет-словарей Лингво и Мультитран в отношении перевода слова «JAУ» с английского языка на русский язык (1);

- сведения из английского словаря Коллинз (Collings dictionary, www.collinsdictionary.com) в отношении смыслового значения слова «JAУ» (2) с переводом-аннотацией на русский язык;

- распечатки из Интернет-энциклопедии Wikipedia (www.ru.wikipedia.orR), с веб-сайта www.dic.academic.ru, из словарей Яндекс (www.slovari.yandex.ru) в отношении значений слов «JAИ»/«Джай» с переводом-аннотацией на русский язык (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (07.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (далее – Правила).

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 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Знак по международной регистрации №1158478 представляет собой словесное обозначение «JAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09, 11, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №1098168 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из горизонтально ориентированного черного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «JAY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и буква «K», которая отделена от слова «JAY» тонкой горизонтальной линией. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1158478 и противопоставленного знака по международной регистрации №1098168 было установлено следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки являются сходными, поскольку охраняемые элементы обозначений «JAИ» и «JAУ К» могут быть прочитаны как «джей» и «джей кей».

Однако, основными признаками, по которым сравниваемые обозначения следует признать не сходными, являются графический и семантический критерии сходства.

Так, согласно данным сети Интернет (<http://dic.academic.ru/>), слово «JAИ» часто встречается в качестве мужского имени собственного (3).

Слово «JAУ» в переводе с английского языка на русский язык означает: «1. зоол. сойка, 2. надоедливый болтун» (смотри www.slovari.yandex.ru).

Таким образом, различные смысловые значения, заложенные в сопоставляемых знаках, позволяют признать их несходными по семантическому признаку сходства.

Графическое несходство обозначений обусловлено тем, что знак по международной регистрации №1158478 является словесным и состоит из одного слова. В то время как противопоставленный знак содержит графический элемент в виде оригинальной комбинации, образованной прямоугольником, на фоне которого контрастно выполнены словесный и буквенный элементы, разделенные между собой тонкой вертикальной линией.

Таким образом, в графическом плане сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия сравниваемых обозначений в сознании потребителя.

Совокупность вышеуказанных отличий обуславливает вывод об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, то есть свидетельствует об отсутствии их сходства.

Сопоставительный анализ перечней товаров 09 класса МКТУ, приведенных в сравниваемых знаках, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «батареи, электрические аккумуляторы для электрических и/или электронных сигарет; зарядные устройства для электрических сигарет», указанные в перечне международной регистрации №1158478 являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы для проведения, трансформации, накопления электричества» противопоставленного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Вместе с тем, следует учесть, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №1158478, представляют собой узкий специализированный рынок зарядных устройств для электрических и/или электронных сигарет, в то время как позиции перечня противопоставленного знака сформулированы в общем виде.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1158478 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11, 34 классов МКТУ, в силу его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2015, отменить решение Роспатента от 26.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158478 в отношении товаров 09, 11, 34 классов МКТУ.