

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, 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 12.02.2009, поданное компанией «IMATEKS TEKSTIL VE GIDA URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI», Турция (далее - заявитель) на решение Роспатента от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 932996/50, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 932996/50 комбинированного знака со словесным элементом «DON JOSE» осуществлена в Международном реестре 30.04.2007 на имя компании «IMATEKS TEKSTIL VE GIDA URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI», Турция, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному знаку со словесным элементом «DON JOSE» по международной регистрации № 932996, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 и Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 932996 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками по международным регистрациям №№ 906150, 906090 и по свидетельству № 358809 с более ранними приоритетами в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 13.02.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932996 и изложены следующие доводы.

-лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с мнением Роспатента относительно фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений. Заявленное обозначение представляет собой комбинированный знак, включающий в себя словесный элемент «DON JOSE» - «ДОН ХОСЕ» в русской транслитерации. Это обусловлено тем, что первое слово словосочетания является словом из испанского языка, поэтому, согласно правилам чтения испанских слов, «JOSE» будет звучать, как «ХОСЕ». В противопоставленных знаках слово читается как «ЖОЗЕ». Такое произношение они имеют благодаря английской транскрипции. Обозначение «GOSE» в русской транслитерации звучит, как «ГОЗЕ»;

-вывод Роспатента о семантическом сходстве сравниваемых обозначений не может быть признан убедительным, так как, несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы «DON JOSE»/«GOSE»/«JOSE»/«Jose Cool» могут трактоваться как мужское имя, нужно судить о семантике по тому, что означает это имя. Имя, в свою очередь, всегда означает какого-то конкретного человека;

-в соответствии с изложенным заявитель выразил мнение, что заявленное обозначение, включающее словосочетание «DON JOSE», и противопоставленные знаки, включающие словесные элементы «GOSE»/«JOSE»/«Jose Cool», в целом не сходны, в связи с чем оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета международной регистрации (30.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 932996 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и

дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Знак по международной регистрации № 932996 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «D», а

также словесный элемент «DON JOSE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «JOSE» по международной регистрации № 906150 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «JOSE COOL» по международной регистрации № 906090 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 358809 является комбинированным, и включает в себя изобразительный элемент в виде восклицательного знака, а также словесный элемент, который представляет собой слово «JOSE», выполненное в оригинальной графической манере, что затрудняет его однозначное прочтение.

Анализ сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков показал, что исследуемые обозначения являются сходными фонетически (в силу вхождения во все обозначения словесного элемента «JOSE»), и семантически (слово «JOSE» в переводе с испанского языка означает мужское имя Хосе, см. «Иностранные фамилии и личные имена» Р.А. Лидин, Внешсигма, 1998).

Сравнение перечней оспариваемого и противопоставленных знаков показало, что товары 25 класса МКТУ являются идентичными или однородными товарам указанного класса противопоставленных международных регистраций в силу принадлежности их к одному роду/виду, одинаковых назначения, круга потребителей и близких условий реализации.

Вместе с тем, товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных знаков, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации № 932996, в силу различного вида деятельности производителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также в силу различного круга потребителей.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2009 года, отменить решение Роспатента от 25.11.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 932996 в отношении услуг 35 класса МКТУ.