

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.02.2010, поданное Фомкиным В.В., Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700357/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2008700357/50 с приоритетом от 09.01.2008 является Фомкин Вячеслав Викторович, г. Ангарск, Иркутская обл..

В качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой пятиугольник, внутри которого оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен элемент «**KiT**».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в желтом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.11.2009 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «**KiT**» является сходным до степени смешения с товарными знаками «ТРИ КИТА» по свидетельствам №№ 331624, 326979, 202318, 202278, ранее зарегистрированными на имя ООО «Торговый дом «Три кита» в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 17.02.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного

знака для товаров 20 класса МКТУ по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в целом;
- изобразительные части сравниваемых обозначений не имеют сходных элементов;
- при этом их словесные элементы «**Kit**» и «**ТРИ КИТА**» также различны по фонетическому, графическому и семантическому признакам;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков занимается реализацией товаров, в то время как заявитель является одним из крупнейших в Восточной Сибири производителей мебели, что не может привести к их смешению знаков потребителем.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008700357/50 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.01.2008) 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, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, 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 (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение по заявке №2008700357/50 является комбинированным и представляет собой пятиугольник, внутри которого оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен элемент «**KIT**».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в желтом, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №202318 представляет собой словесное обозначение «ТРИ КИТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 202278, 331624, 326979 содержат в качестве компонента ромб, на фоне которого заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом выполнено словосочетание «ТРИ КИТА» и стилизованное изображение трех китов.

Кроме того, в противопоставленных знаках имеются словесные элементы «РАЗВЛЕЧЕНИЙ», «ДОМ МЕБЕЛЬНОЙ МОДЫ» и изобразительные элементы в виде ленты и овальной рамки.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых знаков «Kit» и «ТРИ КИТА» отличаются фонетически за счет наличия в противопоставленных знаках словесного элемента «ТРИ», расположенного в начальной позиции и акцентируемого при произношении. При этом разное количество слогов и букв в противопоставленных знаках удлиняет звукоряд, что также приводит к их звуковому различию

Графически сравниваемые знаки также различны, так как их словесные элементы выполнены разными шрифтами буквами разных алфавитов. Кроме того, наличие в сопоставляемых обозначениях оригинальных изобразительных элементов обуславливает различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

В отношении семантического признака сходства сравниваемых обозначений следует указать следующее.

Слово «kit» в переводе с английского языка означает «набор, снаряжение, экипировка, котенок, маленькое животное» (см. Яндекс, Словари), что показывает семантику, отличную от противопоставленных знаков «ТРИ КИТА».

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2008700357/50 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 331624, 326979, 202318, 202278 не являются сходными.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 20 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.02.2010, отменить решение Роспатента от 19.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

Г

(591)

желтый, черный.

Г

(511)

20- буфеты; вешалки для одежды (мебель); витрины; дверцы для мебели; детали стержневые, крепежные; диваны; заклепки; зеркала; изделия плетеные; комоды; контейнеры; конторки; корзины; кресла; кровати; манежи для детей; мебель; обстановка мебельная; подставки (мебель); скамьи; полки для мебели; стеллажи; стойки (прилавки); столы; стулья; табуреты; тележки (мебель); украшения из пластмасс для мебели; фурнитура мебельная неметаллическая; шкафы.

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