

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 08.05.200 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Россия машин трейд», г.Смоленск (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Katjusha» по заявке № 2006715157/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006715157/50 с приоритетом от 06.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Россия машин трейд», г.Смоленск, в отношении товаров 12 класса и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Katjusha», «выполненное курсивом с наклонным начертанием букв и одинаковой толщиной основных и вспомогательных штрихов. Буква «К» выполнена прописной, причём её основной штрих выполнен утолщенным по отношению к округлому элементу и прямой засечке. Начертание верхнего концевого элемента сужается в месте соединения с нижним концевым элементом, который в этом месте выполнен расширенным. Первые три буквы «Kat» выполнены красным цветом, а остальные – чёрным. Слева, повторяя контур основного штриха буквы «К», на равном расстоянии от него и друг от друга выполнены горизонтальные конусообразные лучи красного цвета, направленные влево от буквы «К». Транслитерация – Катюша.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

"происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8, 14.4.2, 14.4.3 Правил 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными ранее на имя других правообладателей:

- с товарным знаком «КАТЮША» по свидетельству № 179114 [1] с приоритетом от 16.02.1998 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 315900 [2] с приоритетом от 23.03.2006 в отношении однородных товаров 12 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Экспертиза также отмечает в решении, что при визуальном отличии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «КАТЮША» [1] имеет место семантическое и фонетическое сходство, тем более, что речь идёт о широко распространённом на территории России женском имени. Относительно товарного знака по свидетельству № 315900 [2] отмечено, что отсутствуют документальные доказательства того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] принадлежат одному и тому же правообладателю.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 23.01.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Katjusha» не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком «КАТЮША» [1] ввиду различия в визуальном и фонетическом восприятии, т.к. обозначение «Katjusha» производит другое зрительное впечатление в сравнении с противопоставленным:

сопоставляемые обозначения выполнены разным алфавитом – соответственно буквами латинского алфавита и кириллицы, имеют разное количество букв – соответственно 8 и 6, поэтому смешение на рынке данных обозначений маловероятно;

- согласно правилам орфографии английского языка слово «*Katjusha*» произносится как Кэ-тю-ша, по правилам латинского языка – Катюсха, таким образом, сопоставляемые обозначения имеют разный состав гласных и согласных и не являются фонетически сходными;

- по поводу противопоставленного товарного знака [2] заявитель представляет разрешение правообладателя указанного знака на использование начертания буквы «К».

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

К возражению приложено Разрешение на использование «запатентованного начертания буквы «К» от правообладателя противопоставленного товарного знака [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (06.06.2006) заявки № 2006715157/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором и третьем пункта 7 Закона, допускается лишь с согласия его правообладателя (абзац 4 статьи 7 Закона).

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.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой слово «*Katjusha*», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Первые три буквы выполнены красным цветом, при этом буква «К» выполнена прописной и значительно более крупного размера, чем остальные буквы. Влево от буквы «К» по всей высоте буквы расположены прямые красные линии, сужающиеся влево и уменьшающиеся по длине к низу буквы.

Противопоставленный товарный знак «*Катюша*» [1] представляет собой слово «*Катюша*», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «К». Указанное слово заключено в овал, над которым в правой части расположена буква «R», заключённая в окружность.

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 07 и услуг 39, 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой букву «К», выполненную красным цветом, расположенную в центре обозначения и занимающую доминирующее положение. Слева от буквы «К» по всей высоте буквы расположены прямые красные линии, сужающиеся влево и уменьшающиеся по длине к низу буквы. Справа от буквы «К» расположены одна над другой две буквы «Т», причём верхняя часть одной из них расположена на верхней правой части буквы «К», а вторая – на нижней правой части буквы «К». В нижней правой части обозначения под углом расположена надпись «key to transport», выполненная буквами значительно меньшего размера, чем буквы К, Т, Т. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Прежде всего следует отметить, что поскольку заявитель просит исключить из перечня услуги 39 класса МКТУ, то анализ на сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Катюша» [1] не требуется, т.к. с учётом скорректированного перечня однородные товары и услуги, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, отсутствуют.

Относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «Katjusha» состоит из трёх слогов и 8 букв/6 звуков: ка - тю - ша. Противопоставленный товарный знак [2] содержит три буквы К, Т, Т и три словесных элемента «key to transport», состоящих из 14 букв/13 звуков: к, е, й, т, у, т, р, э, н, с, п, о, т. Различие в количестве слов, слогов, букв обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение «Katjusha» представляет собой транслитерацию слова «Катюша», т.е. женское имя, сокращённое от Екатерина (Суперанская А.В.,

Словарь русских личных имён, Москва, ЭКСМО, 2003, с.382). Кроме того, КАТЮША – в годы Великой Отечественной войны народное название реактивного бесствольного орудия особой системы (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, Институт русского языка им.В.В.Виноградова, 1999, с.270). Противопоставленный товарный знак [2], кроме трёх букв КТТ, содержит словосочетание «key to transport», которое в переводе с английского языка означает «ключ к транспорту» (Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.421, 791, 802). Следовательно, смысловое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует.

Относительно графического сходства следует отметить, что сопоставляемые обозначения содержат тождественный элемент в виде буквы «К» с изобразительными элементами в виде прямых красных линий, сужающихся влево и уменьшающихся по длине к низу буквы. Необходимо подчеркнуть, что указанный элемент в первую очередь обращает на себя внимание, т.к. во-первых, занимает доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, а во-вторых, в заявлении обозначении и противопоставленном товарном знаке буква «К» и линии, расположенные рядом с буквой, выполнены красным цветом, в отличие от других элементов. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Графическое сходство обуславливает ассоциации обозначений друг с другом в целом.

Товары 12 класса и услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] и которые указаны в перечне заявки № 2006715157/50, являются тождественными.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] сходны до степени смешения, т.к. они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Относительно представленного заявителем Разрешения на использование «запатентованного начертания буквы «К» (письма-согласия) от правообладателя товарного знака по свидетельству № 315900 необходимо отметить следующее. Прежде всего следует отметить, что, во-первых, представленное к возражению Разрешение [3] не подписано Генеральным директором ООО «Кэссборер» М.Петровым и отсутствует дата выдачи этого Разрешения. Кроме того, в материалах заявки отсутствуют документы, позволяющие сделать вывод о том, что М.Петров, Генеральный директор ООО «Россия машин трэйд» (заявитель), является Генеральным директором ООО «Кэссборер», т.к. в представленном на стадии экспертизы Уставе ООО «Кэссборер» такие сведения отсутствуют, более того, представленный Устав не утверждён (подпись отсутствует). Во-вторых, противопоставленный товарный знак [2] был уступлен в отношении всех товаров и услуг фирме «Кэссборер Кар Каирс Интернациональ Гмбх», Австрия, о чём сделана запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2007 за № РД0030811, т.е. на дату подачи возражения (23.01.2008) правообладателем противопоставленного товарного знака [2] ООО «Кэссборер» не являлось.

Разрешение не содержит прямо выраженного волеизъявления правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию обозначения по заявке № 2006715157/50 в качестве товарного знака на имя заявителя, что не позволяет его принять в качестве согласия на регистрацию.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2007.**