

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 16.09.2005, поданное Патентным поверенным РФ В.В. Курышевым, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству №284108, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002725538/50 с приоритетом от 01.11.2002 зарегистрирован 15.03.2005, (свидетельство №284108) на имя Атмор Индастриз 1973 Лтд., Израиль (далее—правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KAIZER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2005 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №284108, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «KAIZER» по свидетельству №284108 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с имеющим более ранний приоритет знаком «*Kaiser*» по международной регистрации №678489, произведенной на имя другого лица в отношении однородных товаров;

- сходство сравниваемых знаков определяется высокой степенью фонетического сходства и графическим сходством словесных элементов «KAIZER» и «*Kaiser*»;

- тот факт, что слово «Kaiser» в переводе с немецкого языка означает «император» (см. Большой немецко-русский словарь, М., «Русский язык», 1980) [1], а слово «KAIZER» может рассматриваться как фантазийное, не означает, что обычный потребитель, даже владеющий немецким языком, гарантирован от опасности смешения двух обозначений при выборе товара;

- товары оспариваемого товарного знака отсутствуют в МКТУ, но несмотря на это, относятся к нагревательным установкам, которые являются однородными товарам 11 класса МКТУ международной регистрации №678849.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №284108 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение от 07.02.2006, в котором изложил следующее:

- сопоставляемые товарные знаки «KAIZER» и «**Kaiser**» не являются тождественными;

- товары 11 класса МКТУ сравниваемых знаков неоднородны, поскольку имеют различную область применения и выполняемую функцию (принцип действия товара);

- израильская компания Атмор является активным поставщиком своей продукции на российский рынок.

К отзыву приложены копии следующих источников информации:

2. Большой энциклопедический словарь, гл. ред. А.М. Прохоров, М., «Большая Российская энциклопедия», С-Петербург, «Норинт», 2004 [2];

3. Рекламные материалы о водонагревателях «KAIZER» [3];

4. Сведения из Интернет о продукции, маркированной обозначениями «KAIZER» и «**Kaiser**» [4];

5. Longman Dictionary of Contemporary English – Словарь современного английского языка, Longman – Русский язык, 1992 [5];

6. МКТУ, 8-я редакция [6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (01.11.2002) поступления заявки №2002725538/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции

Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что 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.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Оспариваемый словесный товарный знак «KAIZER» по свидетельству №284108 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №678489 представляет собой слово «Kaiser», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита специальным шрифтом.

Сравнительный анализ обозначений «KAIZER» и «Kaiser» показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку имеют совпадающий состав гласных (A,I,E/a,i,e) и близкий состав согласных (K,Z,R/K,s,r). При этом совпадающие буквы имеют одинаковое расположение в слове.

Графическое отличие в виде используемого шрифта не оказывает решающего влияния при определении сходства знаков в силу высокой степени их сходства по звуковому признаку.

Отсутствие смыслового значения слова «KAIZER» не позволяет оценить сопоставляемые словесные элементы по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых были зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленная международная регистрация, показало следующее.

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 11 класса МКТУ – «водонагреватели без резервуаров, водонагреватели мгновенного нагрева, электрические водонагреватели, нагревательные устройства и элементы, отопительные установки» следует признать однородными товарам 11 класса МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации №678489 «электрические и газовые кухонные плиты, холодильники, вытяжки (вентиляционные установки), морозильники», так как они являются товарами одного рода (бытовая техника) и имеют одинаковые круг потребителей и условия реализации.

Отличие отдельных товаров по виду и непосредственному назначению не опровергает вышеприведенного вывода в связи с возможностью возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №284108 и противопоставленный знак по международной регистрации №678489 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2005 и признать регистрацию №284108 товарного знака «KAIZER» недействительной полностью.