

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.04.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007705894/50, поданное индивидуальным Предпринимателем Морозовым Дмитрием Анатольевичем, г. Рязань (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007705894/50 с приоритетом от 05.03.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КУХНИСПАРКС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой комбинацию латинских букв «S» и «C», выполненных одна в другой. Обозначение заявлено в отношении товаров 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.12.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №735944, и имеющим более ранний приоритет, и правовая охрана которому предоставлена иному лицу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.04.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации по графическим, фонетическим и смысловым критериям;

- заявленное обозначение используется заявителем с 1999 года и приобрело различительную способность в результате длительного использования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «КУХНИСПАРКС» по заявке №2007705894/50 в качестве товарного знака в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены:

- Информационное письмо заявителя с копиями дипломов и журналы «Рязань мебель», «Рязанский потребитель», «Подарок новоселу», «Лидеры индустрии Рязанской области», «Желтые страницы» и каталог «КУХНИСПАРКС».

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

С учетом даты (05.03.2007) поступления заявки №2007705894/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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 (если заявки на них не отозваны) или 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 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).

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. 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 комбинированное обозначение представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде графического сочетания букв «S» и «C», где буква «C» представляет собой незавершенную окружность, а буква «S» вписана в эту окружность, и словесного элемента «КУХНИСПАРКС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в синем цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №735944 представляет собой словесное обозначение «SPARKE», выполненное заглавными буквами английского алфавита. Регистрация произведена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал, что товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация по рассматриваемой заявке, и товары по противопоставленному знаку являются однородными, поскольку относятся к различным видам мебели, то есть являются видовыми понятиями. Услуги 35 и 37 классов МКТУ заявленного обозначения так же имеют непосредственное отношение к мебели, в связи с чем они были признаны однородными товарам 20 класса МКТУ по противопоставленной международной регистрации.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом ввиду следующего.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что сравниваемые обозначения состоят из различного количества слогов и букв, совпадающим является часть «СПАРК», которая не является доминирующей в заявленном обозначении в силу ее местоположения, а именно во второй части слова, а противопоставленный знак «SPARKE» входит в заявленное обозначение лишь в части.

Заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией по графическому критерию сходства, поскольку словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, и в разном цветовом сочетании.

Анализ семантического сходства противопоставленного знака по международной регистрации показал, что его словесный элемент является фантазийным и не имеет словарного значения.

Заявленное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, так же не имеет семантического значения.

Указанное не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства.

Отсутствие фонетического и графического сходства приводит к выводу о том, что обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности товаров 20 и услуг 35 и 37 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал, что товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация по рассматриваемой заявке, и товары по противопоставленному знаку являются однородными, поскольку относятся к различным видам мебели, то есть являются видовыми понятиями. Услуги 35 и 37 классов МКТУ заявленного обозначения так же имеют непосредственное отношение к мебели, в связи с чем они были признаны однородными товарам 20 класса МКТУ по противопоставленной международной регистрации. Однако коллегией было учтено, что сравниваемые товары 20 класса относятся к разной категории мебели, товары по рассматриваемой заявке являются кухонной мебелью, а товары по противопоставленной международной регистрации относятся к офисной мебели, что снижает возможность смешения потребителями.

Несмотря на то, что словесный элемент «КУХНИСПАРКС» не является лексической единицей русского языка, он включает в себя элемент «КУХНИ», вследствие чего заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров и услуг, относящихся к кухонной мебели.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель использует заявленное обозначение с 1999 года в отношении заявленных товаров и услуг, регулярно размещает рекламу с использованием заявленного обозначения в газетах и журналах, по заказу заявителя выпускаются и распространяются в рекламных целях ручки, календари, пакеты и проспекты, маркированные заявленным обозначением «Кухниспаркс». Объемы затрат на рекламу ежемесячно составляют около 400 тысяч рублей, объемы продаж составляют более 140 миллионов рублей. Заявитель владеет пятью магазинами на территории г. Рязань, Коломна, Липецк. Продукция заявителя отмечена дипломами в 2006 и 2007 годах.

Указанное выше свидетельствует о широкой известности заявленного обозначения, открытом длительном и добросовестном использовании заявленного обозначения заявителем, об устойчивой ассоциации заявленного обозначения с заявителем.

Длительное, с 1999 года, использование заявленного обозначения показывает отсутствие конфликтных ситуаций с владельцем противопоставленной международной регистрации, а так же отсутствие смешения потребителями товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением и знаком по противопоставленной международной регистрации.

Вышеизложенное показывает, что, несмотря на однородность товаров и наличие определенного сходства, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, что свидетельствует об отсутствии возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, не имеется оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007705894/50 в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

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

(591) Синий.

(511)

20 - мебель для кухни.

35 – продвижение вышеуказанных товаров 20 класса (для третьих лиц), в том числе через Интернет.

37 - установка мебели для кухни; установка кухонного оборудования.

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