

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 22.06.2007, поданное Марфицыной Юлией Юрьевной (далее – заявитель), на решение экспертизы от 05.03.2007 об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке № 2006702901/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «KIZHI» по заявке № 2006702901/50 с приоритетом от 10.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное для заявляемых услуг слово «KIZHI», написанное буквами латинского алфавита, которое смыслового значения не имеет и не переводится (транслитерация – КИЗХИ).

Экспертизой принято решение от 05.03.2007 об отказе в регистрации знака обслуживания для всех услуг 35, 39, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне, на основании пункта 4 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.5.1 и 2.6 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных положений Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «KIZHI» представляет собой транслитерацию слова «КижИ», которое является названием заповедника, включенного в 1990 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, в решении экспертизы указывается на то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания «КижИ», зарегистрированным на имя Государственного историко-архивного и этнографического музея заповедника «КижИ» Министерства культуры Карельской АССР, в отношении однородных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ (свидетельство № 112785 с приоритетом от 01.07.1991).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.06.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 05.03.2007 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации:

- существенные различия в ритмике произношения (в заявленном обозначении ударение падает на первый слог, в противопоставленном товарном знаке ударение падает на второй слог) и различия в составе произносимых звуков (Ки – Жи\ Киз – Хи) позволяет утверждать, что заявленное обозначение фонетически не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- семантическое различие обозначений обусловлено тем, что обозначение «КижИ» является географическим названием, а обозначение «kizhi» является фантазийным многозначным словом, которое может быть составлено, например, из слов «Kiz» (искаженное от «kiss») и «HI» в переводе соответственно «поцелуй» и «привет»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак вызывают разные ассоциации (в первом случае это молодежное приветствие, во втором – надпись на карте, обозначающая зону заповедника);

- длина заявленного обозначения (5 знаков) и противопоставленного товарного знака (4 знака) при одинаковом шрифте будут визуально различаться на 25 процентов;
- разное зрительное впечатление формируется также за счет использования букв латинского (в заявленном обозначении) и русского алфавитов (в противопоставленном товарном знаке);
- противопоставленный товарный знак не зарегистрирован в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как продвижение товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 05.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (10.02.2006) заявки № 2006702901/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания составляет упомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

При определении объектов всемирного культурного и природного наследия необходимо руководствоваться Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия от 16.11.1972 г. Париж (далее – Конвенция). Конвенция была ратифицирована СССР 09 марта 1988 года. Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»

Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР.

Положения пункта 3 статьи 6 Конвенции для Российской Федерации означают обязательство не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-сторон Конвенции.

В указанной Конвенции под «культурным наследием» понимаются:

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.

При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры учреждается Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, называемый «Комитетом всемирного наследия».

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конвенции Межправительственный Комитет в составе 21 представителя осуществляет в качестве одной из своих основных функций выявление на основе предложений государств – сторон Конвенции объектов, составляющих выдающееся мировое достояние, которым требуется защита в

соответствии с положениями Конвенции, и вносит такие объекты в «Список Всемирного наследия».

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

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные обозначения.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Тождество и сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено словесное обозначение «KIZHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В соответствии с правилами транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом ГОСТ 7.79-2000 (ИСО9-95), введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 371-ст, сочетание букв «zh» соответствует русской букве «ж». Слово «KIZHI» является транслитерацией латинскими буквами русского слова

«Кижь», в силу чего сходно до степени смешения с названием Объекта Всемирного наследия (Погост Кижь), включенного согласно информации, представленной на веб-сайте Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО (www.heritage.unesco.ru), в Список Всемирного наследия с 1990 года. Кижский погост расположен на одном из многочисленных островов онежского озера, в Карелии. Здесь можно увидеть две деревянные церкви XVIII в., а также восьмигранную колокольню, построенную из дерева в 1862 г. Эти необычные сооружения, являющиеся вершиной плотницкого мастерства, представляют собой образец древнего церковного прихода и гармонично сочетаются с окружающим природным ландшафтом.

Таким образом, указанное обозначение подпадает под действие пункта 4 статьи 6 Закона и Конвенции, и, следовательно, такому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в качестве знака обслуживания.

Заявленное обозначение также проанализировано Палатой по патентным спорам на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. При этом было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесное обозначение «КИЖИ» выполнено в старорусском графическом написании, и буква «Ж» стилизованно выполнена в виде купола храма. Доминирующим элементом товарного знака является словесный элемент «Кижь», поскольку он легче запоминается и занимает большее пространственное положение по сравнению с изобразительной частью.

По фонетическому фактору сходства обозначение "KIZHI" следует признать сходным с доминирующим элементом противопоставленного товарного знака «КИЖИ», поскольку он представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита этого слова и, соответственно, повторяет его при звучании и несет его смысловую нагрузку.

По графическому фактору сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, вследствие использования букв

разных алфавитов и графических особенностей противопоставленного товарного знака. Поскольку особенности графического выполнения слова «КИЖИ» в противопоставленном товарном знаке не привели к утрате им словесного характера, то имеющиеся графические различия носят второстепенный характер.

Наличие в перечне услуг, приведенных в рассматриваемой заявке и противопоставленном товарном знаке, однородных услуг 35, 39, и 41 классов МКТУ, позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении этих однородных услуг.

Принимая во внимание, что пунктом 4 статьи 6 Закона не предусмотрено проведение оценки однородности товаров или услуг, если заявленное обозначение сходно с наименованием объекта всемирного наследия, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для любых товаров и услуг будет противоречить пункту 4 статьи 6 Закона в случае отсутствия согласия собственника или уполномоченного им лица на такую регистрацию. В материалах заявки № 2006702901/50 такое согласие отсутствует.

Таким образом, решение экспертизы от 05.03.2007 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 05.03.2007.