

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 27.08.2009, поданное компанией KAMPMANN GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №943009, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №943009 словесного знака «Katherm» с датой международной регистрации 24.10.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №943009 представляет собой слово «Katherm», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «Katherm» на территории Российской Федерации. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №943009 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «Katherm» по международной регистрации №943009 является сходным до степени смешения со знаком

«Kaitherm» по международной регистрации №595034 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №943009 и противопоставленный знак по международной регистрации №595034 не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку сравниваемые знаки содержат различное количество звуков;
- знак по международной регистрации №943009 и противопоставленный знак по международной регистрации №595034 не являются сходными до степени смешения по визуальному критерию сходства, поскольку они выполнены шрифтами различных типов;
- знак по международной регистрации №943009 и противопоставленный знак по международной регистрации №595034 представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, вследствие чего семантическое сходство сравниваемых знаков отсутствует, а появление ассоциативной связи между ними невозможно;
- владелец противопоставленной международной регистрации №595034 не возражает против предоставления правовой охраны знаку «Katherm» по международной регистрации №943009.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- письмо-согласие от владельца международной регистрации №595034.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №943009 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.10.2007) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №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, зарегистрированные 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 их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 14.4.3 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.

Знак по международной регистрации №943009 представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Katherm».

Противопоставленный знак по международной регистрации №943009 является комбинированным и содержит выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Kaitherm», над которым распложена линия черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ знака «Katherm» по международной регистрации №943009 и противопоставленного знака «Kaitherm» по международной регистрации №595034 показал, что сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства. Данное сходство обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях фонетически сходных начальных частей обозначений (Ka-/Kai) и фонетически тождественных конечных частей обозначений (-therm).

С точки зрения графического фактора сходства следует отметить следующее. Знак «Katherm» по международной регистрации №943009 и противопоставленный знак «Kaitherm» по международной регистрации №595034 выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, что усиливает сходство знаков. Наличие в

противопоставленном знаке графического элемента в виде линии черного цвета, расположенной над словесным элементом, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку графическая проработка противопоставленного знака не приводит к сложности его прочтения.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют лексического значения, что обуславливает их фантазийный характер.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №943009, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

Принимая во внимание сходство знака по международной регистрации №943009 с противопоставленным знаком по международной регистрации №595034 и однородность товаров, следует констатировать, что оно сходно до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №595034 в своем письме выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №943009 и на его использование в отношении товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №943009 в отношении товаров 11 класса МКТУ не имеется.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №943009 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и как следствие для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.08.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2009, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «Katherm» по международной регистрации №943009 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.