Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2020, поданное ООО «Теплодом», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017743501 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «KANDO» по заявке №2017743501, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «KANDOO» по свидетельству №265905 (1), в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 25 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ;

- «Canda» по свидетельству №276879 (2), в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ;

- «Канда» по свидетельству №295374 (3), в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель представил копию письма согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «KANDO» в качестве товарного знака по заявке №2017743501 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (2, 3) ведутся переговоры на предмет получения письма-согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (1) [1].

Заявителем в корреспонденции от 10.04.2020 сообщалось, что поскольку не удалось получить письменное согласие от правообладателя противопоставленных регистраций (2, 3), заседание коллегии может быть проведено без участия лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2017) поступления заявки №2017743501 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «KANDO» является словесным и состоит из словесного элемента «KANDO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «KANDOO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (2, 3) представляют собой словесные обозначения «Canda», «Канда», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал, что они содержат фонетически близкие элементы «KANDO/KANDOO/Canda/Канда». Данные элементы имеют близкое количество звуков, тождественный состав согласных букв, одинаковый состав гласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Заявленное обозначение «KANDO» полностью фонетически входит в состав противопоставленного знака «KANDOO» (1). Сравниваемые элементы «KANDO» и «Canda/Канда» отличаются одной последней буквой «O»/«a»/«a».

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарных источников (http://translate.yandex.ru/) показал, что заявленное обозначение и противопоставленные словесные элементы (1, 2) не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Противопоставленный товарный знак (3) является лексической единицей русского языка и означает: «коммуна в Италии, расположенная в регионе Венето; поселок в Японии, расположенный в префектуре Фукуока; село в Грузии; река в Мурманской области; губа в северо-западной части Кандалакшского залива» (http://dic.academic.ru/). Однако, данная информация не является хорошо известной среднему российскому потребителю, поэтому словесный элемент «Канда» будет восприниматься как фантазийное обозначение. Вместе с тем, как было изложено выше, заявленное обозначение не имеет определенного семантического значения, в связи с чем провести анализ семантического сходства с противопоставленным знаком (3) не представляется возможным.

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита (заявленное обозначение и знаки 1, 2), что обуславливает их графическое сходство. Выполнение словесного элемента в противопоставленном знаке (3) буквами русского алфавита не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки являются сходными и ассоциируются друг с другом, что заявителем в возражении не опровергается.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных регистраций (1-3), являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков (2, 3), являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род/вид, подпадают под родовое понятие «продвижение товаров для третьих лиц различными способами», оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют одинаковый круг потребителей.

Следует учесть, что маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Заявителем в возражении однородность сравниваемых товаров и услуг не оспаривалась.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) и однородность проанализированных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения.

Коллегия особо отмечает, что в материалах дела содержится только лишь копия письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (1), которая не может быть принята во внимание, так как такое согласие принимается исключительно при подтверждении его оригинала. В этой связи противопоставление по товарному знаку (1) не может быть снято в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, наличие противопоставленных товарных знаков (2, 3) достаточно для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2018.