

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 22.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРТ АКСЕСС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «kai-kai» по заявке №2004726369/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «kai-kai» была подана 15.11.2004 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «АРТ АКСЕСС», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «kai-kai» является словесным и фантазийным. Правовая охрана испрашивается в бордовом цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 18.10.2006 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004726369/50 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетическое и семантическое) со знаком «Kai», ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ: международная регистрация №572990, приоритет 02.10.1991, «KAI GROSSHANDELS GMBH», Германия [1].

В Палату по патентным спорам 24.01.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004726369/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 572990, коллегией Палаты по патентным спорам 02.10.2006 было вынесено решение о досрочном прекращении указанного знака;

- заявитель проинформировал экспертизу в письме от 12.10.2006 (до вынесения решения об отказе в регистрации) о вынесенном Палатой по патентным спорам решении, однако данное письмо не было принято экспертизой во внимание;

- на дату подачи возражения противопоставленный международный знак прекратил свое действие на территории Российской Федерации, то есть отсутствуют причины, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов 25.10.2007 лицом, подавшим возражение, была представлена копия решения коллегии Палаты по патентным спорам от 16.11.2006 на 4 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.11.2004) заявки №2004726369/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и 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 других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 обозначение «kai-kai» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный знак «Kai» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «K» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе слово «kai», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Таким образом,

сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

На основании решения Палаты по патентным спорам, вступившего в силу 16.11.2006, досрочно полностью прекращена правовая охрана международной регистрации № 572990 [1] по причине неиспользования на территории Российской Федерации. Вместе с тем указанная информация не была отражена на сайте БД ВОИС. Сведения об этом опубликованы Международным Бюро ВОИС 24.04.2008.

При установлении правового статуса международной регистрации коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что правовой статус такой регистрации изменен (в данном случае правовая охрана международной регистрации № 572990 [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам).

Таким образом, основания для учета указанных экспертизой противопоставлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.01.2007, отменить решение экспертизы от 18.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «kaі-kaі» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

