

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.10.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727448/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009727448/50 с приоритетом от 02.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией КАТАР ЛАКШЕРИ ГРУП С.П.С., П.О.Бокс 15604, Доха, Катар (далее - заявитель) в отношении товаров 09, 14, 18, 22, 24, 25, 26 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «QELA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.04.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727448/50 для товаров 09, 14 (части), 22 и 24 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 14 (части), 18, 25, 26

классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «KELLO» по свидетельству №325055, ранее зарегистрированным на имя компании Келло А/С, Дания, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 14, 18, 25, 26 классов МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «QELA» и «KELLO». В отношении однородности товаров 25 и 26 классов МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано, что товары 26 класса – кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы, однородны товарам 25 класса МКТУ – одежда, обувь и головные уборы, так как взаимосвязаны друг с другом, являются аксессуарами к товарам 25 класса, используются при изготовлении последних.

В возражении от 06.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «QELA» и «KELLO» различаются по визуальному критерию, имея только 2 одинаковые буквы;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически, поскольку различаются составом слогов (соответственно QE-LA и KEL-LO), букв и звуков, а также произношением - соответственно [кела] и [келло];
- указанных различий достаточно, чтобы потребитель не смешивал товары, маркированные знаками;

- Европейское Ведомство по гармонизации товарных знаков на внутреннем рынке не посчитало данные обозначения сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ и предоставило им правовую охрану (регистрации №008609265 и №000033621);

- оба обозначения мирно сосуществуют на европейском рынке, в связи с чем риск их смешения на российском рынке также отсутствует;

- учитывая достаточное различие сравниваемых обозначений, возникновение в сознании потребителя представления о том, что например пуговицы (26 класс МКТУ), маркированные обозначением «QELA» и обувь (25 класс МКТУ), маркированная обозначением «KELLO», могут производиться одним и тем же производителем, невероятно;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 09, 14 (части), 22, 24 классов МКТУ, по которым принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727448/50 в отношении остальных товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.12.2011, заявитель представил оригинал письма-согласия [1] и соглашение [2], заключенное между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №325055.

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

С учетом даты приоритета (02.11.2009) заявки №2009727448/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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, 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 (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «QELA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14 (части), 18, 25, 26 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №325055, которому ранее была предоставлена

правовая охрана на имя иного лица в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «KELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «QELA» и «KELLO», которое обусловлено совпадением большей части звуков ([кела], [кело]), расположенных в одинаковом порядке. Использование одинакового алфавита, а также обычного начертания шрифтовых единиц усиливает сходство обозначений.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 14, 18, 25, 26 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и товары 14, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны, поскольку относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №325055 до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ является правомерным.

Однако, заявитель представил письмо [1], в котором компания Келло А/С, Дания – правообладатель товарного знака по свидетельству №325055, выражает согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009727448 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая, что заявленное обозначение «QELA» и противопоставленный товарный знак «KELLO» являются не тождественными, а сходными до степени

смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателей товарного знака по свидетельству №325055, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2009727448 в отношении товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.10.2011, изменить решение Роспатента от 22.04.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727448.