

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.08.2007, поданное ЗАО «ЗИЛ-АйПи», Москва (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006710307/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006710307 /50 с приоритетом от 20.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАЛАМ», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Решение мотивированно несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктом 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса, так как оно

сходно до степени смешения со знаком «KAMAL» (м.р. № 830967 произведена на имя «FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200 I-10135 TORINO IT», для однородных товаров 12 класса МКТУ [1]).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.08.2007, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- заявленное обозначение и противопоставленная регистрация не являются семантически, фонетически и графически сходными.

К обоснованию своих доводов заявитель прикладывает к возражению «Акт экспертного исследования № ГН-06/07 от 24.08.2007».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.04.2006) поступления заявки № 2006710307/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявки № 2006710307/50 показал, что на регистрацию заявлено словесное обозначение «КАЛАМ», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный экспертизой знак является словесным – «KAMAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ противопоставленной регистрации и заявленного обозначения показал, что данные обозначения являются фонетически сходными, поскольку состоят из одинакового количества звуков (5), слогов (2), тождественного состава гласных (А-А) и согласных (К, Л, М), имеют ударение на последнем слоге. Различие заключается лишь в перестановке гласных звуков в середине слов, что существенно не влияет на фонетическое восприятие.

Сравниваемые обозначения являются фантазийными словами, в силу чего нет оснований считать их семантически несходными.

Не смотря на то, что сопоставляемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, они графически сходны за счет одинакового написания букв «К», «А», «М» в русском и английском языках.

Таким образом, обозначение ассоциируется в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленная регистрация предназначены для одних и тех же товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая сходство знаков и однородность товаров, заявленное обозначение и противопоставленную регистрацию можно признать сходными до степени смешения, что обуславливает правомерность решение экспертизы о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.