

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.06.2006, поданное Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «KADIO» по свидетельству № 301097, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «KADIO» по заявке № 2004704334/50 с приоритетом от 03.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2006 за № 301097 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-ДВ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.06.2006, в котором изложена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «KADIO» по свидетельству №301097 в отношении всех товаров 09 и 14 классов МКТУ как произведенной в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Оспариваемый товарный знак «KADIO» сходен до степени смешения с товарными знаками «CASIO» (свидетельства № №54157 [1], 100585 [2], 262129 [3] и 275389 [4]), в отношении однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ,

имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

2. Оспариваемая регистрация товарного знака KADIO, выполненная в латинице, произносится как [ка-ди-о] и состоит из одного слова, трех слогов и пяти звуков. Товарные знаки с элементом «CASIO» произносятся как [ка-си-о] и также состоят из одного слова, трех слогов и пяти звуков. Таким образом, сравниваемые товарные знаки фонетически сходны, поскольку совпадают по числу слогов и характеризуются наличием идентично расположенных звуков, совпадая на 80 % своего звукового состава.

Ввиду фонетической идентичности словесных элементов сравниваемых обозначений у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одной и той же фирме, что повлечет за собой смешение товаров и их производителей.

3. Оспариваемое обозначение выполнено стандартным шрифтом, замена букв «С» на «К» и «S» на «D» не придает оспариваемому обозначению качественно иной уровень восприятия по сравнению с более ранними регистрациями товарных знаков «CASIO», которые также выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита.

Сравниваемые товарные знаки являются фантазийными обозначениями, не имеющими определенного семантического значения, ввиду чего не сравнимы по семантическому критерию.

4. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ, которые являются однородными товарам более ранних регистраций товарных знаков «CASIO». Рассматриваемые товары относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, изготовлены из материалов одного вида, а также имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте. Круг потребителей продукции подобного рода одинаков, поэтому сосуществование товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками, на рынке может привести к смешению как самих товарных знаков, так и фирм, их производящих.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии указанных регистраций [1-4] на 7л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №301097 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва не представил.

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

С учетом даты поступления (03.03.2004) заявки № 2004704334/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 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, 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, 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый товарный знак «KADIO», как указано выше, является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, произносится как [ка-ди-о] и состоит из одного слова, трех слогов и пяти звуков.

Противопоставленные товарные знаки «CASIO» (свидетельства №54157[1] и №100585[2]), «CASIO G-ZX» (свидетельство № 262129[3]) с неохраняемым элементом «G-ZX» и «CASIO SPORT» (свидетельство №275389[4]) выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Следует отметить, что основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях «CASIO G-ZX» и «CASIO SPORT» несет словесный элемент «CASIO», поскольку занимает первоначальную позицию в словосочетаниях, определяет восприятие знаков в целом (буквы G-ZX и слово SPORT являются «слабыми» элементами в силу отсутствия различительной способности как таковой или описательности, соответственно).

Товарные знаки [1] и [3] были зарегистрированы в отношении товаров 14 класса МКТУ, [2] – в отношении товаров 9, 16 и 28 классов МКТУ, [4] – в отношении товаров 9, 10 и 14 классов МКТУ, указанных в перечнях регистрации.

Сравнительный анализ «сильных» словесных элементов «CASIO» указанных обозначений [1] – [4] с точки зрения фонетики показал их сходство с оспариваемым товарным знаком, обусловленное наличием большинства совпадающих звуков (отличие – один звук), их одинаковым расположением по

отношению друг к другу, близким составом согласных и идентичным составом гласных звуков, числом слогов.

Таким образом, сравниваемые словесный элемент и оспариваемый товарный знак фонетически сходны, поскольку совпадают по числу слогов и характеризуются наличием идентично расположенных звуков, совпадая на 80 % своего звукового состава.

С точки зрения графического признака наблюдается совпадение по написанию гласных, однако различное исполнение согласных рознит слова между собой.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что лексических единиц «KADIO» и «CASIO» в естественных языках не существует. То есть сравниваемые товарные знаки являются фантазийными обозначениями и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического сходства основных составляющих их словесных элементов, поскольку отсутствие семантики и оригинальности графической проработки словесных элементов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ («калькуляторы», «калькуляторы карманные», «книжки записные электронные» - в оспариваемом знаке и «вычислительные машины», «счетные машины», «электронные калькуляторы», «карманные компьютеры», «оборудование для обработки информации», «электронные персональные органайзеры» - в противопоставленных знаках [2] и [4]) и 14 класса МКТУ («часы», «прочие хронометрические приборы» - в оспариваемом знаке и «часы», «хронометрические аппараты и приборы» - в противопоставленных знаках [1], [3] и [4]). Однородность указанных групп товаров установлена в силу их соотношения между собой как род/вид, одинаковых назначения, условий реализации, круга потребителей.

Что касается однородности других товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то следует отметить следующее.

Согласно «Большому толковому словарю русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998, стр. 1468, 1455, 82, 1528, 77:

- часы – прибор, механизм для определения времени в пределах суток;
- хронометрический прибор (хронометр) – 1. точный переносной часовой механизм с балансиrom; 2. карманные или наручные часы с очень точным ходом;
- благородные металлы – металлы, отличающиеся высокой химической стойкостью и красивым внешним видом в изделиях;
- ювелирные изделия – изделия из драгоценных металлов и камней;
- бижутерия – украшения из металлов, пластмассы и т.п., имитирующие ювелирные изделия.

Рассматриваемые товары («часы, хронометрические приборы» и «благородные металлы, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни») реализуются в разных магазинах (секциях, прилавках), предназначены для разных целей (для определения времени и украшения внешнего вида), имеют разный круг потребителей. Таким образом, в отношении данных товаров отсутствуют основания для вывода, что в случае их маркировки сопоставляемыми знаками у потребителя может возникнуть представление о принадлежности их одному изготовителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 9 и части товаров 14 классов МКТУ, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны товарному знаку «KADIO» по свидетельству №301097 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.06.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «KADIO» по свидетельству №301097 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

Г

- 14 благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни.