

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 12.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705875/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008705875/50 с приоритетом от 03.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Киса-Кисуня», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №350259 и №289235, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.01.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как заявленное обозначение состоит из двух слов – «Киса» (ласкательное название кошки) и «Кисуня» (уменьшительно-ласкательный вариант названия кошки, созданный суффиксальным способом), а противопоставленные товарные знаки «Кис-кис» представляют собой идеофон (звукоподражание), которым подзывают кошку.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно, конфеты».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Киса-Кисуня», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно уточненному перечню, представленному в возражении, испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, конфеты».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №350259 (с приоритетом от 23.03.2007) и №289235 (с приоритетом от 29.10.2003) представляют собой словесные обозначения «КИС-КИС» и «Кис-кис», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении содержится слово «Киса», которое означает «ласкательная кличка кошки, киска» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике / Малый академический словарь» – <http://dic.academic.ru>). Слово «Кисуня» не содержится в словарях (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Вместе с тем, оно является уменьшительно-ласкательным вариантом названия кошки, поскольку образовано от слова «Киса» при помощи суффиксального способа словообразования путем присоединения аффикса (-уня).

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки представляют собой словесный элемент «Кис-кис». Согласно Интернет-порталу «Словари и энциклопедии на Академике/ Толковый словарь Ожегова» (<http://dic.academic.ru>) «Кис-кис» – это возглас, которым подзывают кошку.

Таким образом, заявленное обозначение («Киса-Кисуня») состоит из двух слов, представляющих собой ласкательные названия кошки, а «Кис-кис» в противопоставленных товарных знаках является звукоподражанием, которым подзывают кошку. Из этого следует, что сравниваемые обозначения являются ласкательными обращениями к кошке. Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются подобием заложенных в обозначениях идей, порождают подобные образы, что обуславливает их сходство по семантическому фактору.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются фонетическим тождеством начальных частей сравниваемых обозначений [кис], содержанием повторяющихся звуков и их расположением по отношению друг к другу. Указанные признаки свидетельствуют о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также композиционное исполнение сравниваемых словесных элементов через дефис, приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения графического фактора сходства.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

Относительно однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 30 класса МТКУ противопоставленных товарных знаков необходимо отметить следующее.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, конфеты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; торты-мороженое», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №289235, относятся к разным родовым группам, отличаются технологией производства, условиями хранения и располагаются в магазине отдельно друг от друга (мороженое помещается в холодильники), то есть они не являются однородными. Отсутствие однородных товаров в перечне заявленного обозначения и в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №289235 не приведет к смешению этих товаров, маркированных сходными обозначениями, в гражданском обороте и, следовательно, позволяет снять противопоставление указанного товарного знака.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, конфеты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №350259, совпадают, то есть являются однородными.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №350259 и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №350259 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010.