

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 25.03.2016 возражение, поданное ЗАО «Кетон», г. Н.Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706033, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **КЕТОН** по заявке №2014706033, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам:

1. со знаком **KITON** (международная регистрация №633222 с приоритетом от 20.09.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации


предоставлена на имя CIRO PAONE S.p.A. Via San Pasquale a Chiaia 83 I-80121 Napoli (IT) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

2. с товарным знаком **КЕНТОН** (свидетельство №139508 с приоритетом от 22.08.1994), зарегистрированным на имя Булгартабак Холдинг АО, София, 1000, ул. Граф Игнатиев, 62, Болгария в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

3. с товарным знаком  (свидетельство №388785 с приоритетом от 26.06.2008), зарегистрированным на имя ООО «Малекс», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 9 для однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

4. с товарным знаком **КЕТОМ** (свидетельство №470264 с приоритетом от 17.08.2011), зарегистрированных на имя Пак Артем Печирьевич, 680000, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 74, оф. 76 для однородных товаров 02 класса МКТУ;

5. с товарными знаками **KETONAL** (международная регистрация №496480 с приоритетом от 24.02.1997), **КЕТОНАЛ** (свидетельства №256579 с приоритетом от 26.04.2002, №435463 с приоритетом от 24.05.2010), **KETONAL** (свидетельство 435464 с приоритетом от 24.05.2010), зарегистрированными на имя Лек фармацевтика дружба д.д., Веровскова 57, 1526 Любляна, Словения для однородных товаров 05 класса МКТУ;

6. с товарным знаком  (свидетельство №543193 с приоритетом от 05.09.2013), зарегистрированным на имя НОВАРТИС АГ, 4002 Базель, Швейцария для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Решение о регистрации товарного знака было принято с учетом доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «Kiton» по свидетельству №388785 зарегистрирован для товаров 02 класса МКТУ: «краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин», которые не являются однородными товарам 02 класса МКТУ заявленного обозначения;

- указанная категория товаров носит специализированный характер и является отличной от других товаров данного класса по своему целевому назначению, области применения, кругу потребителей и рынку сбыта, компании, специализирующиеся на производстве и реализации тонеров для оргтехники, не имеют достаточных производственных мощностей для производства лакокрасочных продуктов, красителей, и не занимаются подобным производством, данные категории товаров реализуются в разных магазинах или, как минимум, разных отделах и никогда не соседствуют на одной полке;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №470264 досрочно прекращена в отношении всех товаров 02 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам;

- заявленное обозначение «КЕТОН» является частью фирменного наименования заявителя, который непрерывно осуществляет свою деятельность по производству лакокрасочной продукции (краски, лаки, эмали, водные пасты, составы для удаления лаков и красок) с 1999 года;

- на имя заявителя ранее был зарегистрирован комбинированный товарный



знак по свидетельству №238575 с приоритетом от 03.01.2002 в том числе, для товаров 02 класса МКТУ, правовая охрана товарного знака была прекращена 03.11.2012 в связи с истечением срока его регистрации по недосмотру самого заявителя;

- продолжительное существование на рынке товарного знака породило его устойчивую связь с заявителем, в результате чего сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками отсутствует.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014706033 в качестве товарного знака, наряду с товарами 01 класса МКТУ, также и в отношении товаров 02 класса МКТУ, за исключением товаров «краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2016 года по делу № СИП -576/2015.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.02.2014) поступления заявки №2014706033 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

## **КЕТОМ**


Заявленное обозначение **КЕТОМ** по заявке №2014706033 с приоритетом от 26.02.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, наряду с товарами 01 класса МКТУ, также испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ, за исключением товаров «краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин».


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706033 в отношении товаров 02 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков **КЕТОМ** [1] по свидетельству №470264 и  [2] по свидетельству №388785, принадлежащих иным лицам.


Следует указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия противопоставления **КЕТОМ** [1] по свидетельству №479264.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного товарного

знака **КЕТОМ** [1] по свидетельству №479264 в отношении товаров 02 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2016 по делу №СИП-576/2015.

Что касается противопоставленного товарного знака  по свидетельству №388785 [2], то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №388785 с приоритетом от 26.06.2008 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KITON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин».

Сопоставительный анализ обозначений **КЕТОМ** и  показал, что они имеют сходство по фонетическому критерию, обусловленное близким составом гласных и одинаковым составом согласных звуков, входящих в их состав, характеризуются одинаковым количеством слогов и ударением на последний слог. Что касается графического и семантического критериев сходства, то в данном случае они не играют определяющего значения при восприятии сравниваемых обозначений в силу отсутствия смыслового значения у противопоставленного товарного знака и графической проработки у заявленного обозначения.

Вместе с тем анализ перечня товаров 02 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные позиции «краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин». Заявитель отказался от указанного вида товаров. Однако перечень 02 класса МКТУ заявленного обозначения включает также такой вид товара как «тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и принтеров», который является однородным вышеуказанному товару 02 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Что касается иных приведенных в перечне 02 класса МКТУ заявленных товаров, то они представляют собой различную лакокрасочную продукцию, которая имеет иное назначение, чем тонеры и картриджи, предназначенные для оргтехники. Сопоставляемые товары характеризуются разными условиями производства, местами реализации, отличается и круг их потребителей.

В этой связи можно сделать вывод о том, что в отношении товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкур; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые, темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный, лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения;

порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; шафран [краситель]; шеллак, гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]» заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не будут ассоциироваться с друг с другом в гражданском обороте, а, следовательно, отсутствует угроза их смешения потребителями.

Коллегия также приняла к сведению довод заявителя о наличии у него



ранее исключительного права на товарный знак **KETON** по свидетельству №238575 с приоритетом от 03.01.2002. При этом следует отметить, что товарные знаки



и **KETON** сосуществовали друг с другом в течение нескольких лет вплоть до истечения срока (03.11.2012) действия правовой охраны товарного знака заявителя. Также коллегией были приняты во внимание документы, представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения,



свидетельствующие об использовании обозначения «КЕТОН» в гражданском обороте задолго до даты приоритета заявленного обозначения.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706033 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении части заявленных товаров 02 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2016, отменить решение Роспатента от 27.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706033.**