

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.02.2009, поданное от имени компании Весткоуст Контемпо Фэшнз Лимитед, Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728655/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006728655/50 с приоритетом от 05.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KENSIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- знаки по международным регистрациям №476179 с приоритетом от 17.12.1986, №520571 с приоритетом от 29.01.1988, №546134 с конвенционным приоритетом от 10.05.1989, №735835 с конвенционным приоритетом от 22.12.1999, включающие словесные элементы «Kenzo», «KENZO», ранее зарегистрированные на имя KENZO, 1 rue du Pont-Neuf PARIS в отношении однородных товаров 03, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- знаки по международным регистрациям №531333 с конвенционным приоритетом от 31.05.1988, №667715 с приоритетом от 23.01.1997, №642252 с приоритетом от 07.09.1995, №№688641, 688642, 688576, 688577 с конвенционным приоритетом от 14.05.1997, №693955 с конвенционным приоритетом от 18.11.1997, №736302 с конвенционным приоритетом от 10.11.1999, №863299 с конвенционным приоритетом от 26.01.2005, №892879 с приоритетом от 16.05.2006, №886988 с конвенционным приоритетом от 01.08.2005, №893449 с приоритетом от 16.06.2006, включающие словесные элементы «KENZO», ранее зарегистрированные на имя KENZO (societe anonyme), 1 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS в отношении однородных товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ;

- знаки по международным регистрациям №639084 с приоритетом от 30.06.1994, №655850 с приоритетом от 12.06.1996, №628430 с приоритетом от 10.06.1994, включающие словесные элементы «KENZO», ранее зарегистрированные на имя KENZO Societe anonyme 3, place des Victoires PARIS (FR) F-75001 в отношении однородных товаров 03, 25 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.02.2009 заявитель сообщает, что им получены письма-согласия, в которых владелец (представитель от имени владельца) противопоставленных знаков дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению от 09.02.2009 приложены письма согласия (с переводами) и подтверждение полномочий (с переводом).

Учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых обозначений и с учетом представленных писем-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации по заявке №2006728655/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.10.2006) поступления заявки №2006728655/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет знаков.

Знак [1] по международной регистрации №476179 является комбинированным и представляет собой прямоугольную рамку, содержащую словесные элементы «KENZO» и «PARIS», выполненные буквами латинского алфавита. При этом расположенный сверху словесный элемент «KENZO» выполнен крупными буквами оригинальным шрифтом, а расположенный под ним словесный элемент «PARIS» - более мелкими буквами стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [2] по международной регистрации №520571 является словесным и представляет собой слово «Kenzo», выполненное оригинальным шрифтом, имитирующим латинские или русские прописные буквы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [3] по международной регистрации №546134 является комбинированным, представляет собой квадратную рамку, в которой расположены в три строки словесные элементы «STU», «KENZO», «DIO», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «KENZO» занимает центральное положение в знаке, выполнен жирным шрифтом в

оригинальной графической манере. Элементы «STU» и «DIO» выполнены стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Знак «KENZO» [4] по международной регистрации №735835, знак «KENZO JUNGLE» [7] по международной регистрации №642252, знак «KENZO KI» [13] по международной регистрации №736302, знак «KENZO» [17] по международной регистрации №893449, знак «PASTE D'AMOUR DE KENZO» [20] по международной регистрации №628430 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак [5] по международной регистрации №531333, знак [6] по международной регистрации №667715, знак [12] по международной регистрации №693955 представляют собой объемные обозначения в форме флакона духов оригинальной формы, на который нанесен словесный элемент «Kenzo», выполненный оригинальным шрифтом, имитирующим латинские или русские прописные буквы. Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

Знак [8] по международной регистрации №688641 представляет собой реалистическое изображение коробки, на которую нанесены следующие словесные элементы: «KENZO», выполненный жирным шрифтом в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита; «Kenzo», выполненный оригинальным шрифтом, имитирующим латинские или русские прописные буквы; словесные элементы «LE MONDE EST BEAU» (в переводе с французского – «МИР ПРЕКРАСЕН»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и занимающие второстепенное положение в знаке. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [9] по международной регистрации №688642 представляет собой реалистическое изображение коробки, на которую нанесены следующие словесные элементы: «KENZO», выполненный жирным шрифтом в

оригинальной графической манере буквами латинского алфавита; словесные элементы «LE MONDE EST BEAU» (в переводе с французского – «МИР ПРЕКРАСЕН»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и занимающие второстепенное положение в знаке. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [10] по международной регистрации №688576 и знак [11] по международной регистрации №688577 также представляют собой реалистические изображения коробочек, на которые нанесены словесные элементы «KENZO», выполненные жирным шрифтом в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита; «POUR HOMME» (в переводе с французского – «ДЛЯ МУЖЧИНЫ»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и занимающие второстепенное положение в знаке. Кроме того, в состав знака по международной регистрации №688576 входит словесный элемент «JUNGLE» (в переводе с французского означает «ДЖУНГЛИ»), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

Знак [14] по международной регистрации №863299 является комбинированным и представляет собой слово «гуоко», выполненное в оригинальной графической манере латинскими буквами черного цвета. Причем буквы «о» в слове «гуоко» выполнены в виде черных кругов. В букву «о» в середине слова вписан словесный элемент «KENZO», выполненный белыми буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак [15] по международной регистрации №892870 представляет собой слово «KENZO», выполненное в оригинальной графической манере, имитирующей письмо кистью. Причем буквы «К» и «Z» выделяются своим размером по отношению к другим буквам слова, а буква «О» выполнена в виде закрученной в кольцо спирали. Знак зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Знак [16] по международной регистрации №886988 представляет собой реалистическое изображение коробки, на которой изображен цветок мака, а также нанесены словесные элементы «FLOWERBY KENZO ORIENTAL», выполненные буквами латинского алфавита. Причем слово «KENZO», расположенное между словами «FLOWERBY» и «ORIENTAL», отличается в шрифтовом исполнении, оно выполнено жирным шрифтом в оригинальной графической манере. В свою очередь слова «FLOWERBY» и «ORIENTAL» (в переводе с французского – «ВОСТОЧНЫЙ») выполнены стандартным шрифтом. Также на коробочку нанесены неохраняемые элементы, а именно буквы, цифры и слова, носящие описательный характер. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак [18] по международной регистрации №639084 представляет собой реалистическое изображение коробки, на которую нанесены словесные элементы «KASHAYA de KENZO» и «KENZO», выполненные буквами латинского алфавита. В слове «KASHAYA» первая буква «K» выполнена в оригинальной графической манере, остальные буквы в словосочетании «KASHAYA de KENZO» являются стандартными. Слово «KENZO», расположенное в нижней части знака, обведено рамкой и выполнено в оригинальной графической манере жирным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

Знак [19] по международной регистрации №655850 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входят расположенные на одной строчке сочетание словесных и изобразительных элементов, а именно, «H₂O + «стилизованное изображение сердечка» = L'EAU PAR KENZO». Словесные элементы «L'EAU PAR KENZO» (в переводе с французского языка «ТУАЛЕТНАЯ ВОДА КЕНЗО») и элемент «H₂O» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1-20] показывает, что все они представляют собой или содержат доминирующий словесный

элемент «KENZO». Учитывая изложенное при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «KENSIE» и «KENZO».

Сравнительный анализ обозначенных выше словесных элементов показал следующее. Заявленное обозначение «KENSIE» состоит из 6 букв и имеет два слога, произносится как «кен-си». Словесный элемент «KENZO» отличается количеством букв (5 букв) и также имеет два слога, произносится как «кен-зо». Несмотря на тождество звучания начального слога (кен-) у сравниваемых обозначений, в слове «KENZO» наличествует второй слог (-зо), в состав которого входит звонкий звук «з» и «о», отчетливо выделяемые при произношении, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, они, тем не менее, отличаются визуально, поскольку производят различное зрительное впечатление.

Что касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что заявленное обозначение «KENSIE» не имеет смыслового значения, в то время как словесный элемент «KENZO» представляет собой имя всемирно известного японского модельера Кензо Токадо, и ассоциируется именно с модным домом «KENZO». Указанные семантические отличия также обуславливают правомерность вывода о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. В виду этого анализ однородности товаров, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков, представляется нецелесообразным.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать неправомерным.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель представил коллегии Палаты по патентным спорам письма-согласия, в которых правообладатель противопоставленных знаков выразил согласие на регистрацию заявленного

обозначения «KENSIE» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации и использование его в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ. Указанные письма-согласия выданы компанией «LVMH FASHION GROUP», которая является юридическим представителем компании «Kenzo» по всем вопросам, связанным с товарными знаками и интеллектуальной собственностью. Представленное согласие от правообладателя противопоставленных знаков является дополнительным аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения «KENSIE» в качестве товарного знака.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: