

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 09.07.2012, поданное Кензо Тсуджимото, Япония (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729502/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009729502/50 с приоритетом от 20.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KENZO», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 и части услуг 41 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 и 43 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «KENZO» по международной регистрации №735835 с конвенционным приоритетом от 22.12.1999, зарегистрированным на имя KENZO (Societe anonyme), для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при установлении однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков целесообразно руководствоваться признаком назначения услуг, предназначенной для конкретного вида деятельности. Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- противопоставленный товарный знак является именем знаменитого дизайнера одежды и производителя парфюмерии Кензо Такада, в то время как заявленное обозначение представляет собой имя известного винодела и владельца виноградников Кензо Тсуджимото, который владеет тысячей акров виноградников на высоких склонах горы Джордж в Долине Напа, Калифорния, США «KENZO ESTATE» и производит и продает различные вина. Известность производимых им вин объясняется известностью господина Кензо Тсуджимото, который является миллиардером и Главным Исполнительным директором японской корпорации Капком Ко., выпускающей популярные видеоигры;

- сайт поместья КЕНЗО содержит информацию о виноделии;

- услуги, оказываемые заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака, относятся к разным областям деятельности;

- услуги 41 класса МКТУ «предоставление помещений для обучения в области вин; предоставление помещений для обучения с сертификацией в области сомелье», которые были признаны однородными услугам 42 класса МКТУ «эксплуатация зданий и сооружений для проведения выставок; предоставление оборудования для выставок». Сравнимые услуги относятся к разным сферам деятельности сторон, следовательно, не могут быть признаны однородными.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил информацию о заявителе и его компании из сети Интернет.

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

С учетом даты (20.11.2009) приоритета заявки №2009729502/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «KENZO» по международной регистрации № 735835 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются именем собственным японского происхождения.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и семантически тождественными.

Визуально сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, поскольку выполнены буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности данных услуг одному лицу. Следовательно, при проведении анализа однородности товаров и услуг должен применяться более строгий подход с целью предотвращения смешения знаков в гражданском обороте.

Так, услуги 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга вин; предоставление информации о продажах вин; реклама вин; агентства по импорту-экспорту вин; розничная продажа и оптовая продажа вин», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ «реклама; информация и бизнес-информация; бизнес исследования, агентства по импорту – экспорту; стимулирование сбыта для третьих лиц» и 42 классов МКТУ «рестораны (питание); услуги баров», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №735835, соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление помещений для обучения в области вин; предоставление помещений для обучения и с сертификацией в области сомелье» однородны услугам 42 класса МКТУ «эксплуатация зданий и сооружений для проведения выставок предоставление оборудования для выставок», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №735835, поскольку процесс обучения проводится в специально отведенных местах.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2011.**