

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 за № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.06.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Kitty» по свидетельству № 215052, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», г. Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «Kitty» с приоритетом от 10.02.2000 по свидетельству № 215052 произведена 19.06.2002 на имя ЗАО «Вестерн», Челябинская обл., г. Трехгорный (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ "витаминные препараты для животных" и товаров 31 класса МКТУ "белок кормовой; галеты для собак; добавки кормовые, за исключением используемых для медицинских целей; дрожжи кормовые; корм для домашних животных; корма для птиц; мука рыбная для употребления в пищу животных; отруби кормовые; побочные продукты обработки хлебных злаков, используемые для корма животных; тонизирующие [подкрепляющие] корма для животных".

В соответствии с приведенным в заявке описанием «словесный товарный знак представляет собой слово «Kitty» («Китти»), выполненное традиционным шрифтом в латинской транскрипции».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2006, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны указанному товарному знаку № 215052 произведено в нарушение требований, скорректированных на заседании коллегии 11.10.2006 согласно законодательству, действующему на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака, и установленных пунктами 1 статьи 7 и 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации

от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение обосновано следующими доводами:

1. Оспариваемый товарный знак «Kitty» (далее [1]) является словесным, состоит из одного слова, выполненного обычным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак [1] представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «котёнок». Поэтому, для части зарегистрированных товаров «витамины и корма для котят» оспариваемый знак [1] является описательным, характеризует товар, а именно, указывает на его вид и назначение (для котят). Таким образом, у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначение [1] как указывающее на назначение товара.
2. Для группы товаров 05 и 31 классов МКТУ, не имеющих отношения к видовой группе товаров – товары для котят, оспариваемый товарный знак [1] будет являться ложным.
3. Оспариваемый знак [1] сходен до степени смешения с имеющими более ранний приоритет словесными товарными знаками «КИТИКЭТ» (свидетельство № 129987, приоритет от 19.11.1993, срок действия регистрации продлен до 19.11.2013, правообладатель – Марс, Инкорпорейтед, Виргиния) {далее [2]}, «Kitten Chow» (свидетельство № 183837, приоритет от 05.03.1998, правообладатель – Ралстон Пурина Компани, Миссури) {далее [3]}, «КАТТУ» (свидетельство № 130798, приоритет от 25.04.1994, правообладатель – ТреКек-Догги АБ, Варгарда) {далее [4]}, «Hello Kitty» (свидетельство № 189642, приоритет от 29.04.1999, правообладатель – ЗАО «Сентрис», Москва){далее [5]}.

4. Противопоставленные знаки [2], [3], [4], [5] зарегистрированы в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, однородных по отношению к товарам 05 и 31 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации [1], поскольку данные товары относятся к общей родовой (видовой) группе «корма для животных», либо соотносятся между собой по назначению, условиям сбыта, кругу потребителей, являются товарами краткосрочного пользования и представляют собой товары широкого потребления.
5. Противопоставленный знак [2] выполнен кириллицей, обычным шрифтом в одно слово. Сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлено совпадением следующих признаков. Фонетическое сходство обусловлено полным звуковым вхождением знака [1] в знак [2], характером совпадающих частей – более длинный элемент «КИТИ» расположен на первом месте в составе знака [2]. Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в обозначениях [1] и [2] идей и логическим ударением. Значение у противопоставленного знака [2] отсутствует в русском языке, но элемент «КИТИ» является транслитерацией слов со значением «Kitty» (котенок) и «Cat» (кошка), в связи с чем, устойчиво ассоциируется с данными образами.
6. Противопоставленный знак [3] представляет собой словосочетание из двух значимых английских слов «Kitten» (котенок) и «Chow» (название китайской породы собак, еда), написанных латинским алфавитом с использованием обычного шрифта. Сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [3] обусловлено совпадением следующих признаков. Фонетическое сходство характеризуется наличием близких и совпадающих звуков (ки-ти и ки-тен); характером совпадающих частей – составляющие «Kitty» и «Kitten» –

синонимы; ударением – составляющая «Kitten» знака [3] имеет однозначное смысловое значение, слово стоит на первом месте и имеет большую длину. Семантическое сходство характеризуется тем, что элементы «Kitty» и «Kitten» сравниваемых знаков [1] и [3] являются синонимами, что обуславливает их общее значение, несмотря на то, что противопоставленный знак [3] как устойчивое словосочетание не переводится.

7. Противопоставленный знак [4] представляет собой фантазийное слово, выполненное латинским алфавитом и обычным шрифтом. Сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [4] обусловлено совпадением следующих признаков. Фонетическое сходство характеризуется наличием совпадающих звуков (ки-ти и кати), совпадением числа слогов (по два), характером совпадающих частей – слова различаются одной гласной буквой, при этом совпадающие звуки одинаково расположены и согласные звуки полностью совпадают. Семантическое сходство знаков [1] и [4] отсутствует, поскольку противопоставленный знак [4] не имеет смыслового значения.
8. Противопоставленный знак [5] представляет собой совокупность двух значимых слов английского языка, написанных латиницей, обычным шрифтом - «Hello» (алло, приветствие, возглас удивления) и «Kitty» (котенок). Сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [5] обусловлено совпадением следующих признаков. Фонетическое сходство характеризуется полным вхождением оспариваемого знака [1] в противопоставленный знак [5], а также логическим ударением, падающим на составляющую «Kitty» знака [5], которая имеет единственное значение, в то время как элемент «Hello» знака [5] представляет собой многозначное слово.

Семантическое сходство сравниваемых знаков [1] и [5] определяется совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение – слово «Kitty».

9. Оспариваемый знак [1] и противопоставленные знаки [2], [3], [4], [5] являются сходными до степени смешения по визуальному критерию, поскольку относятся к одной категории товарных знаков – словесной, выполнены обычным типографским шрифтом, при написании сравниваемых знаков [1] и [3], [4], [5] использован латинский алфавит.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет, касающаяся разделения по виду товаров для котят и для взрослых кошек, на 2 л. (далее - [6]);
- распечатка из сети Интернет, касающаяся группы товаров для котят известных производителей, при маркировке которых использован элемент «Kitty» как описательный, на 2 л. (далее - [7]);
- распечатка из сети Интернет, касающаяся соотнесения товаров 05 класса МКТУ и части товаров 31 класса МКТУ («корма для животных; кормовые добавки для животных») в оспариваемой регистрации [1] как однородных, поскольку они относятся к одному подклассу отрасли, а также группе и подгруппе в данной отрасли по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), на 2 л. (далее - [8]);
- распечатка из сети Интернет, свидетельствующая об однородности товаров 05 и 31 классов МКТУ, поскольку они имеют одни каналы сбыта – данные товары реализуются через зоомагазины, на 3 л. (далее - [9]);

- страницы веб-сайтов о витаминных препаратах (и их составе) для животных информационного характера, на 2 л. (далее - [10]);
- страница из англо-русского словаря относительно значения слов «Kitty» и «Kitten», на 1 л. (далее - [11]);
- страницы из русского толкового словаря относительно значения слов "корм" и "препарат", на 2 л. (далее - [12]).

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 215052 неправомерной и недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке уведомлением от 08.11.2006 за № 2000702569/50 о поступившем возражении от 28.06.2006 правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.02.2007, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил. Лицо, подавшее возражение, уведомлено в установленном порядке уведомлением от 08.11.2006 за № 2000702569/50 о дате проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2007, отсутствовало.

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (10.02.2000) поступления заявки № 2000702569/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на место и время их производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение является ложным или вводящим в заблуждение, если хотя бы один из его элементов является ложным или вводит в заблуждение (пункт 14.4.1 Правил ТЗ).

Правилами ТЗ также установлено, что

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ);
- согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы;
- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил ТЗ, 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил ТЗ 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 пункте 14.4.2.2 (3) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.Правил ТЗ).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам принимаются во внимание обстоятельства (в частности, регистрация противопоставленных товарных знаков), действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению ФГУ "Палата по патентным спорам", вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии.

На дату принятия ФГУ "Палата по патентным спорам" возражения от 28.06.2006 к рассмотрению прекратила свое действие правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4] (истечение срока действия регистрации) и [5] (на основании решения Палаты по патентным спорам от 18.03.2005 досрочное прекращение правового статуса).

В связи с чем, сопоставительный анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленных ему знаков [4] и [5] нецелесообразен.

Оспариваемый товарный знак «Kitty» [1] является словесным, выполнен буквами латинского алфавита, обычным шрифтом, первая буква – заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак [1] является многозначным словом английского языка и имеет следующие семантические значения – тюрьма, банк (карточный термин), котёнок - слово часто используется как кличка домашнего животного (см. информационный сайт сети Интернет: <http://lingvo.yandex.ru>).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся регистрации оспариваемого знака [1], произведенной в нарушение норм, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 6 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Семантика оспариваемого знака [1] многозначна, что подтверждает его неоднозначное восприятие российским потребителем, при этом значение "котёнок", согласно вышеуказанным данным, используется как кличка животного, что исключает возможность рассматривать его в качестве простой характеристики товара (то есть его описательность).

Оспариваемый знак представляет собой слово иностранного происхождения и в значении "котенок – кошачий" (предназначен для кошек) не используется различными производителями в хозяйственном обороте в качестве описательной характеристики позиционируемых товаров, в том числе товаров, приведенных в оспариваемой регистрации.

В этой связи, ссылки лица, подавшего возражение, на соответствующие документы являются неубедительными.

Так, представленные материалы [7] не имеют официального характера и не свидетельствуют о введении в гражданский оборот различными производителями обозначения «Kitty» как описательной маркировки, указывающей на непосредственное назначение товаров.

Следует отметить, что оспариваемый знак [1] не может однозначно ассоциироваться потребителем с определенным семантическим значением, поскольку в данном случае, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Наиболее часто встречаемым английским термином, отвечающим значению "котенок" (детеныш животных, котиться) и ассоциирующимся у потребителя с данным значением, является слово «kitten», что подтверждается справочными данными: см. Словарь наиболее употребительных слов английского языка: 3250 слов. Под общ. ред. И.В. Рахманова. – 4-е изд. стереотип. – М.: Русский язык, 1984,

стр. № 278; см. информационный сайт сети Интернет: <http://lingvo.yandex.ru>; в том числе, представленные материалы [11].

Таким образом, нет оснований для вывода, что российский потребитель будет воспринимать оспариваемый знак [1] в качестве описательной характеристики товаров 05, 31 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, коллегия не усматривает, что регистрация оспариваемого знака [1] была произведена в нарушение норм, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (1.5) Правил ТЗ.

Оспариваемый товарный знак [1] благодаря целому ряду значений не характеризует напрямую товары 05, 31 классов МКТУ «витамины и корма для котят». В связи с этим, для группы товаров 05 и 31 классов МКТУ, не имеющих отношения к видовой группе "товары для котят", оспариваемый знак [1] не может быть признан ложным, а будет восприниматься как фантазийное обозначение.

На основании вышеизложенного, коллегия не усматривает, что регистрация оспариваемого знака [1] была произведена в нарушение норм, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.1) Правил ТЗ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся регистрации оспариваемого знака [1], произведенной в нарушение норм, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 129987 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита обычным шрифтом и представляет собой фантазийное слово "КИТИКЭТ". Правовая охрана знака действует в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 183837 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита обычным шрифтом в два слова «Kitten» и «Chow» в одну строку. Первая буква указанных слов – заглавная, остальные – строчные. Согласно договору об уступке за № 30956 от 12.07.2003 правообладателем знака является компания СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А.,

Швейцария. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Указанные в перечне оспариваемого знака товары 05, 31 классов МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 31 класса МКТУ противопоставленных регистраций, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2], [3] на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1], как указывалось выше, является словесным и не имеет однозначного семантического толкования.

Сравниваемые знаки [1] и [2] не сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам. Графические различия в сравниваемых знаках достигаются за счет использования разных алфавитов при написании обозначений (латинский [1] и русский [2]), разного общего зрительного впечатления. Фонетически сравниваемые знаки не сходны, поскольку в противопоставленном знаке [2] присутствуют дополнительные звуки (составляющая "КЭТ"), дающие в целом качественно иной образ звучания и наличие дополнительных слогов, а также дополнительное число гласных и согласных. Семантическое значение у противопоставленного знака [2] отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ знаков [1] и [2] по смысловому сходству.

Сравниваемые знаки [1] и [3] не сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам. Графические различия в сравниваемых знаках достигаются за счет разного общего зрительного впечатления, количества слов и видоизменяемого окончания в элементах «Kitten» [3] (окончание "en") и «Kitty» [1] (окончание "y"). Фонетически сравниваемые знаки не сходны, поскольку в противопоставленном знаке [3] присутствует большее количество звуков, по сравнению со знаком [1], дающее в целом качественно иной образ звучания и

наличие дополнительных слогов, слов (два), а также дополнительное число гласных и согласных. Противопоставленный знак [3] не имеет однозначного смыслового толкования как устойчивое словосочетание. Таким образом, учитывая многозначность оспариваемого знака [1] (кличка домашнего животного, тюрьма, карточный термин – банк) и значение английских слов «Kitten» (котенок) и «Chow» (название китайской породы собак, еда), составляющих противопоставленный знак [3], сравниваемые знаки различаются по смысловому критерию сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] не сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [2], [3] в отношении однородных товаров, а регистрация товарного знака [1] не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака "Kitty" по свидетельству № 215052.