

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 18.08.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720474/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720474/50 с приоритетом от 24.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Корнет», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КИНЕТИКМОТОРС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента выполнен оригинальный изобразительный элемент в виде восьми дугообразных элементов зеленого и синего цветов.

Роспатентом 15.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720474/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных компаний в отношении однородных услуг, а именно:

- «KINETIC» по свидетельству №218842 [1] с приоритетом от 04.09.2000, зарегистрированным на имя компании СЕЙКО ХОЛДИНГЗ КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония (также торгующей как СЕЙКО ХОЛДИНГЗ КОРПОРЕЙШН), в том числе, для услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

- «KINETIC» по международным регистрациям №980515 [2], №980516 [3] с конвенционным приоритетом от 09.10.2007, зарегистрированными на имя компании Kinetic Pty Ltd, Австралия в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые экспертиза классифицирует как однородные части услуг 37 класса МКТУ;

- «KEENETIC» по свидетельству №443148 [4] с приоритетом от 26.02.2010, зарегистрированным на имя ООО «Зэт-Программ», Москва, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] установлено на основании фонетического сходства элементов «КИНЕТИК», «KINETIC», «KEENETIC», которые являются сильными составляющими сравниваемых знаков.

В возражении от 18.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «КИТЕТИКМОТОРС» состоит из одного слова, выполненного буквами русского алфавита, включающего 13 букв;

- противопоставленные знаки со словесными элементами «KINETIC» и «KEENETIC» выполнены буквами латинского алфавита и состоят из 7 и 8 букв, соответственно;

- в сравниваемых обозначениях фонетически совпадает только часть «Кинетик», однако звуковое различие знаков определяется наличием в заявленном обозначении словесной части «МОТОРС», состоящей из 6 букв, на которую падает логическое ударение;

- графическое различие сравниваемых знаков определяется наличием в заявленном обозначении оригинального графического элемента, выполненного в сине-зеленой цветовой гамме, что придает ему различительную способность;

- по смысловому критерию сходства обозначения также различны, поскольку противопоставленные знаки «KINETIC» переводятся с английского языка как прилагательное «кинетический», тогда как заявленное обозначение «КИНЕТИКМОТОРС» является фантазийным словом;

- таким образом, в силу фонетических, графических, семантических различий противопоставленные товарные знаки не ассоциируются с заявленным обозначением в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720474/50 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); продвижение товаров [для третьих лиц], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); продажа аукционная (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ)».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.06.2010) заявки №2010720474/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и 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 в сравниваемых обозначениях; 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:

- 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 (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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КИНЕТИКМОТОРС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента размещены восемь дугообразных отрезков зеленого и синего цвета, которые образуют оригинальный изобразительный элемент.

Следует учесть, что при восприятии комбинированных обозначений в первую очередь обращает на себя внимание и запоминается словесная составляющая знака.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии товарных знаков [1-4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой словесные обозначения «KINETIC» [1-3], «KEENETIC» [4] выполненные стандартным [1; 2; 4] и оригинальным [3] шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] было установлено следующее.

Словесные элементы «KINETIC» [1-3] и «KEENETIC» [4] фонетически тождественны начальной части слова «КИНЕТИКМОТОРС». Отмеченное совпадение позволяет признать сопоставляемые обозначения сходными в звуковом отношении, поскольку имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение противопоставленных товарных знаков.

Словесный элемент «КИНЕТИКМОТОРС» отсутствует в словарно-справочных источниках. В силу фантазийности слова «КИНЕТИКМОТОРС» проведение анализа по семантическому критерию сходства этого словесного элемента с противопоставленными знаками не представляется возможным.

Исследуемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2.

Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарные знаки [1-4] признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходным в целом.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров/услуг, приведенных в перечне товарных знаков [1-4], следует отметить следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения, с учетом уточнения заявителем перечня услуг, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); продвижение товаров [для третьих лиц], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); продажа аукционная (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ)».

В перечне знаков [2; 3; 4] не представлены какие-либо товары/услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в связи с чем, указанные знаки исключаются из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товарного знака по свидетельству №218842 [1], то он зарегистрирован, в том числе, в отношении услуги 35 класса МКТУ «реклама», которая однородна таким услугам заявленного перечня, как «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ); продвижение товаров [для третьих лиц], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ)», поскольку перечисленные услуги заявленного перечня

также связаны с предоставлением потенциальным покупателям информации о достоинствах товаров.

Услуги 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ)», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны услуге 42 класса МКТУ «продажа товаров, указанных в классе 14 и 16», присутствующей в перечне товарного знака по свидетельству №218842 [1], поскольку направлены на реализацию товаров.

Вместе с тем, товарный знак по свидетельству №218842 [1] не является препятствием для государственной регистрации обозначения по заявке №2010720474/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная (кроме товаров 14 и 16 классов МКТУ)» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные услуги имеют специфические условия оказания и круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.08.2011, отменить решение Роспатента от 15.07.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720474.