

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 08.04.2020 возражение компании KUIU, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428792 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1428792 с конвенционным приоритетом от 27.02.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1428792 представляет собой словесное обозначение «**KUTANA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.12.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428792, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 567854 и со знаками по международным регистрациям №№ 1353922 и 555706, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.12.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга цветовым и шрифтовым исполнением, составами звуков и букв (отличие в одну хорошо различимую на слух гласную букву) и наличием в противопоставленных знаках изобразительных элементов, отсутствующих в рассматриваемом знаке, а также своим смысловым значением ввиду наличия у одного из противопоставленных знаков семантики («КАТАНА» – японский самурайский меч).

При этом заявителем в возражении указывается, что товары (сумки, одежда), приведенные в перечне товаров рассматриваемой международной регистрации знака, имеют узкоспециализированное назначение для охотников, в то время как противопоставленные знаки предназначены и используются их правообладателями для индивидуализации соответствующих товаров для мотоциклистов либо для женщин, в силу чего сравниваемые товары имеют разный круг потребителей и, следовательно, не являются однородными.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1428792 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого международного знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1428792 с конвенционным приоритетом от 27.02.2018 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**KUTANA**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.



KATANA  
Performance parts

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 567854 с приоритетом от 07.11.2014 и противопоставленные знаки  по международной регистрации № 555706 с конвенционным приоритетом от 30.03.1990 и «**KITANA**» по международной регистрации № 1353922 от 11.01.2017 представляют собой комбинированные и словесные обозначения, в

которых соответствующие слова «**KATANA**» или «**KITANA**» выполнены шрифтами, близкими к стандартному, либо стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и доминируют в комбинированных знаках, так как акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы. Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируется друг с другом в целом в силу фонетического сходства доминирующих и, соответственно, несущих в их составе основную индивидуализирующую нагрузку слов («**KUTANA**» – «**KATANA**», «**KITANA**»), что обуславливается наличием у них одинакового количества слогов и звуков, крайне близкого состава звуков и большей части совпадающих звукосочетаний, в том числе особо акцентирующих на себе внимание начальных и конечных звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом рассматриваемый знак «**KUTANA**» является отсутствующим в словарях фантазийным (изобретенным) словом, для которого при его сравнении с противопоставленными знаками априори превалирует все же фонетический критерий сходства обозначений, ввиду чего отмеченная заявителем только лишь для одного из противопоставленных знаков семантика слова «**KATANA**» не оказывает решающего влияния на сравнение соответствующих знаков в целом.

К тому же, и некоторые другие имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по отличию всего лишь в одну гласную букву и по наличию в противопоставленных знаках изобразительных элементов, также играют исключительно второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков и большей части совпадающих звукосочетаний у соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 18 и 25 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров международной регистрации знака № 1428792, представляют собой охотничьи сумки и одежду, которые действительно имеют специальную определенную область их применения (для охоты) и определенный круг их потребителей (охотники).

Однако данные товары, соответственно, являются однородными, в частности, товарам 18 класса МКТУ «сумки», для которых охраняются противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 555706 и 1353922, и товарам 25 класса МКТУ «одежда», для которых охраняются противопоставленные товарный знак по свидетельству № 567854 и знак по международной регистрации № 555706, которые, в свою очередь, не имеют в своих конкретных формулировках каких-либо указаний на ту или иную определенную область их применения или определенный круг их потребителей, в силу чего эти общеродовые понятия «сумки» и «одежда» охватывают собой все возможные виды сумок и одежды, соответственно, в том числе и охотничьи, то есть они соотносятся друг с другом именно как вид-род, что является одним из самых основных признаков для признания товаров, собственно, однородными.

При этом реальное использование данных знаков правообладателями не имеет значения для их сравнительного анализа на предмет наличия у них сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, приведенных в перечнях товаров соответствующих регистраций знаков.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих определенных перечней товаров в рассматриваемой и противопоставленных регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1428792 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2019.**