

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 охранныспособности 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.



Противопоставленный товарный знак **KATANA** по свидетельству № 567854 с приоритетом от 07.11.2014 и противопоставленные знаки **KiTANA** 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 словесное обозначения, в

которых соответствующие слова «КАТАНА» или «КИТАНА» 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 ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства доминирующих и, соответственно, несущих в их составе основную индивидуализирующую нагрузку слов («КУТАНА» – «КАТАНА», «КИТАНА»), что обусловливается 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 «КУТАНА» является отсутствующим в словарях фантастичным (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 «КАТАНА» 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.