

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.11.2007, поданное Косенковым А.Б., Санкт-Петербург (далее — заявитель) на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2005726531/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке № 2005726531/50 с приоритетом от 19.10.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 08, 11, 21, 26 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой квадрат желтого цвета, на фоне которого расположено слово «KAIZER» (транслитерация – КАЙЗЕР), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета в белой обводке, а над буквой «I» расположено стилизованное изображение короны с тремя зубцами. Под словом «KAIZER» расположены неохраемые элементы «manicure, pedicure, make-up instruments».

19.07.2007 экспертизой Федерального института промышленной собственности было принято решение о регистрации товарного знака в отношении части товаров 11, 21, 26 и части услуг 35, 44 классов МКТУ с включением словесных элементов «MANICURE, PEDICURE, MAKE-UP INSTRUMENTS» в качестве неохраемых на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте

России 25.03.2003 под № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003г. (далее—Правила). В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.5.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил.

По мнению экспертизы, наличие в знаке словесных элементов «manicure, pedicure, make-up instruments» в отношении товаров 06 класса МКТУ заявленного перечня способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их назначения. Кроме того, в отношении товаров 03, 06 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц знаками:

- «Kaiser Design» по международной регистрации №763302 с конвенционным приоритетом от 16.01.2001[1] и «Kaiser Design Germany» по международной регистрации №754360 с конвенционным приоритетом от 12.09.2000 [2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- «KAISER» по международной регистрации №736872 с конвенционным приоритетом от 28.01.2000 [3] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- «KAISER» по международной регистрации №572197 с датой международной регистрации 31.05.1991[4] в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- «KAISER'S» по международной регистрации №589640 с датой международной регистрации 18.03.1992[5] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- «KAISER KWO KABEL» по международным регистрациям №694468[6] и №692350[7] с конвенционным приоритетом от 07.01.1998 для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- «KAISER» по международной регистрации №678489 с конвенционным приоритетом от 22.04.1997[8] для однородных товаров 11 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечено, что в результате сравнительного анализа установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 03, 06, 08 классов МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель изложил свое мнение по существу вышеуказанного решения экспертизы, мотивируя его следующим:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «manicure, pedicure, make-up instruments»;
- доводы экспертизы в отношении товаров 06 класса МКТУ являются правомерными и заявитель согласен с исключением их из перечня;
- относительно противопоставления знака [4] заявителем было представлено в адрес экспертизы «Соглашение о преимущественном праве», которое по своей сути и форме является письмом-согласием на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 08 класса МКТУ;
- указанное письмо-согласие не было принято экспертизой, поскольку как указано в решении от 19.07.2007, словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений являются тождественными;
- на самом деле заявленное обозначение «KAIZER» не тождественно знаку [4] KAISER, поскольку заявленное обозначение содержит 4-ю букву «z» и читается как «кайзер», в то время как знак «KAISER» пишется через букву «s» и произносится как «кайсер»;
- в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ противопоставлено три знака [1,2,5], которые зарегистрированы для следующих товаров 03 класса МКТУ: «мыло; парфюмерные изделия; эфирные масла, продукты по уходу за телом и красотой; лосьоны для волос, зубные пасты», и по мнению заявителя не

являются однородными позициям 03 класса МКТУ: «ногти искусственные» и «ресницы искусственные».

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 08 класса, указанных в перечне заявки, и изменить редакцию 35 класса следующим образом: «продвижение товаров 03, 08, 11, 21 и 26 классов [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 08, 11, 21 и 26 классов]».

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

С учетом даты (19.10.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в

абзаце втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил 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) и (г) 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, 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «KAIZER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный внутри квадрата. Под словесным элементом «KAIZER» расположены неохраемые словесные элементы «manicure, pedicure, make-up instruments», которые переводятся как «инструменты для маникюра, педикюра, макияжа» (см. Интернет, Словари).

Как правомерно указано в решении экспертизы, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ: «конструкции передвижные; конструкции стальные» противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, поскольку словесные элементы «manicure, pedicure, make-up instruments», входящие в состав заявленного обозначения, в силу своего смыслового значения способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Относительно довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Поскольку заявленное обозначение в отношении товаров 06 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по абсолютным основаниям для отказа в регистрации и, кроме того, заявитель согласен с доводами экспертизы в отношении товаров 06 класса МКТУ заявленного перечня, проведение сравнительного анализа противопоставленных знаков [3, 6, 7] и

заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не является целесообразным.

Таким образом, при проведении сравнительного анализа будут рассмотрены знаки [1, 2, 4, 5, 8].

Знаки [1,2] являются словесными и представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита обозначения «Kaiser Design» и «Kaiser Design Germany», в которых слова «Design» и «Germany» являются неохраняемыми. «Kaiser» в переводе с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков обозначает «кайзер, император, правитель» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак [4] представляет собой слово «KAISER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита со стилизованной буквой «A». Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 08 класса МКТУ: outils - инструменты.

Знак [5] представляет собой слово «KAISER's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, для товаров 03 класса МКТУ.

Знак [8] представляет собой слово «KAISER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, для товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5, 8] показал следующее.

Все указанные знаки имеют в своем составе слово «KAISER», являющееся сильным элементом обозначений, с которым и проводится сравнение заявленного обозначения «KAIZER».

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено одинаковым количеством слогов и букв, одинаковым составом гласных звуков, близким составом согласных звуков, а также их расположением в знаках.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку одно из сравниваемых словесных обозначений имеет смысловое значение, а другое – такового не имеет (как указано в электронном словаре ABBYY Lingvo, словесный элемент «kaiser» в переводе с английского языка обозначает «кайзер, император, правитель», словесный элемент «kaizer» перевода не имеет).

Графически сравниваемые знаки можно признать сходными, поскольку все они выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными знаками [1, 2, 4, 5, 8].

В результате анализа перечней товаров сравниваемых знаков с точки зрения их однородности установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки [1, 2, 5], а именно: «мыла; парфюмерия, эфирные масла, продукты для ухода за телом и красотой, лосьоны для волос; зубные пасты» являются неоднородными товарам 03 класса МКТУ: «искусственные ногти, искусственные ресницы», указанным в перечне заявки №2005726531, поскольку относятся к разным видам товаров и выполнены из разного материала.

Товары 11 класса МКТУ (газовые и электрические плиты, холодильники, распределительные установки, морозильники), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [8], являются неоднородными товарам 11 класса МКТУ заявленного перечня (аппараты для загара), поскольку относятся к разному виду/роду, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Товары 08 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [4], являются однородными товарам 08 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ:

«искусственные ногти, искусственные ресницы» и товаров 11 класса МКТУ: «аппараты для загара» с товарными знаками [1, 2, 5, 8] является ошибочным.

Что касается вывода экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знака [4] в отношении однородных товаров 8 класса МКТУ, то данный вывод следует признать правомерным.

Однако, поскольку правообладатель противопоставленного знака [4] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2005726531/50 в отношении товаров 08 класса МКТУ: «инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (не электрические); приборы (электрические и неэлектрические) для полировки ногтей; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления ногтей; щипчики для ногтей; щипчики для завивки ресниц», вывод о сходстве заявленного и противопоставленного знака [4] до степени их смешения в отношении этих товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 08 класса МКТУ.

В силу указанного отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и регистрации его в качестве товарного знака в отношении части товаров 03 и товаров 08, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 09.11.2007, изменить решение экспертизы от 19.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**