

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 06.11.2018. Данное возражение подано ООО «Гамма Групп», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720430, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017720430 на регистрацию словесного обозначения

KIMNIGTEC

« _____ » подана на имя заявителя 24.05.2017 в отношении товаров 01, 02, 05, 08, 16, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720430 в отношении всех товаров 05 и 08 классов МКТУ. В отношении всех товаров 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ

заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно степени смешения:

- со знаком «KIMTEC» по международной регистрации №754137 (1) с приоритетом от 06.10.2000, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «KIM JAROLIM IM- UND EXPORT GMBH», Германия, в отношении однородных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ;

- со знаком «KIMTEC GERMANY» по международной регистрации №1057051 (2) с приоритетом от 24.12.2009, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «KIM JAROLIM IM- UND EXPORT GMBH», Германия, в отношении однородных товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ;

- с товарным знаком «KIMFOTEC» по свидетельству №562611 (3) (приоритет от 28.11.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 01, 16, 17 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака (3) является Филатов А.А., Россия;

- с товарным знаком «KIMFOTEC» по свидетельству №424930 (4) (приоритет от 28.06.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 01, 16, 17 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака (4) является Филатов А.А., Россия;

- с товарным знаком «KIM TEC» по свидетельству №194097 (5) (приоритет от 03.11.1998), зарегистрированным в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака (5) является компания «КИМ ЯРОЛИМ Им-унд Экспорт ГмбХ», Германия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к детальному анализу заявленного

обозначения и противопоставленных знаков (1-5) на предмет их тождества и сходства, в результате чего заявителем сделаны выводы об отсутствии их сходства на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства, установленных Правилами 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2019, заявителем было представлено уведомление Роспатента от 07.02.2019 о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки №2017720430 на государственную регистрацию товарного знака [1], согласно которому в перечне первоначальной заявки остались товары 05, 08 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.05.2017) заявки № 2017720430 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила.

В соответствии с 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

KIMHIGTEC

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На момент подачи заявки на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака предоставление правовой охраны испрашивалось в отношении всех товаров 01, 02, 05, 08, 16, 17, 19 классов МКТУ.

Как было указано выше, Роспатентом 16.08.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720430 в отношении всех товаров 05 и 08 классов МКТУ. В отношении всех товаров 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные с ним до степени смешения товарные знаки

«KIMTEC» (1), «» (2), «» (3),
«» (4), «KIM TEC» (5).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2019, заявителем было

представлено уведомление [1], согласно которому из перечня заявленного обозначения были исключены товары 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ. Таким образом, в заявленном перечне остались только товары 05 и 08 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что словесное заявленное обозначение «KIMNIGTES» и словесные элементы «KIMTES», «KIMFOTES», «KIM TES» товарных знаков (1-5) являются фонетически сходными, поскольку содержат тождественные начальные и конечные части, а также включают в свой состав близкий состав гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Семантический анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) провести невозможно ввиду их фантазийности.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и знаков (1- 5) создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита, начертание большинства букв совпадает (K I M T E C). Особенности графического исполнения знака (2) не влияют на восприятие обозначений в целом.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и знаков (1-5), что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Как было указано выше, в результате выделения заявки в перечне первоначальной заявки №2017720043 остались товары 05 и 08 классов МКТУ.

Товары 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ, указанные в перечнях знаков (1-5), не являются однородными товарам 05, 08 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2017720043, поскольку сравниваемые товары относятся к разному роду и виду, имеют различные назначения, условия реализации и круг потребителей, что было правомерно установлено в оспариваемом решении Роспатента от 16.08.2018.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для пересмотра

соответствующего решения Роспатента, в связи с чем оно должно быть оставлено в силе.

На имя руководителя Роспатента 28.02.2019 поступила жалоба, доводы которой сводятся к тому, что коллегией должно было быть прекращено делопроизводство по рассмотрению настоящего возражения, так как в возражении не оспаривалось решение Роспатента в отношении товаров 05, 08 классов МКТУ. По существу доводов, приведенных в жалобе, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения. При рассмотрении возражения, поступившего 06.11.2018, на решение Роспатента от 16.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017720430, коллегией не выявлено обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям установленных разделом II Правил ППС, а также обстоятельств, исключающих возможность принятия решения по поданному возражению.

Прекращение делопроизводства по возражению возможно в случае его отзыва заявителем, а также в случае отсутствия предмета спора, в частности, в случае выдачи свидетельства и регистрации товарного знака по данной заявке или отзыва ее заявителем. На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2019, от заявителя ходатайств об отзыве возражение не поступало (соответствующий вопрос задавался представителю заявителя членами коллегии). Кроме того, коллегия усматривает наличие предмета спора – поданная заявителем заявка №2017720430, по которой ранее было принято решение Роспатента, правомерность которого оспаривается заявителем.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2018, оставить в

силе решение Роспатента от 16.08.2018.