

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 08.10.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712501 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712501 с приоритетом от 22.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Спирити», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «KEN-ТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент представляет собой искусственное слово, образованное от английского слова «ken» (кругозор, знания), кроме того слово Kento является популярным именем в Японии.

Роспатентом 29.06.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712501 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КИНТО» по свидетельству №290417 с приоритетом от 21.01.2004, зарегистрированным на имя ЗАО «Дарсил» в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено в связи с наличием фонетического сходства словесных элементов «KEN-TO» и «КИНТО» (выявлено 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 и согласных, ударение).

В возражении, поступившем 08.10.1012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отличаются в семантическом отношении;
- заявленное обозначение «KEN –TO» это искусственно созданное слово в восточном стиле, которое заявитель предполагает использовать для маркировки алкогольного напитка, изготовленного по старинным восточным рецептам;
- слово «КИНТО», противопоставленного товарного знака, входит в словарный фонд русского языка и имеет определённую семантику (в Грузии мужчина, занимающийся торговлей или же без определённого занятия, весельчак, плут и мошенник);
- заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с дефисом между слогами, тогда как словесный элемент

«КИНТО» в противопоставленном товарном знаке выполнен буками русского алфавита оригинальным шрифтом;

- при этом доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке является именно изобразительный элемент - изображение кинто (мужчины в традиционной одежде тифлисского кинто с рогом в руке);

- что касается словесного элемента «КИНТО», то он расположен в товарном знаке под изобразительным элементом в нижней левой части и имеет такое написание, при котором затруднительно его прочтение;

- таким образом, сопоставляемые знаки производят различное зрительное впечатление, имеют существенные различия, в силу чего не могут быть признаны сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712501 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.04.2011) заявки №2011712501 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 подпунктом 1 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Согласно материалам заявки №2011712501 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KEN-ТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в котором слоги разделены дефисом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №290417, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение мужчины с усами в кепке с бокалом в руке, словесный элемент «КИНТО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графические элементы, воспринимающиеся в целом как слово иностранного языка. Перечисленные элементы заключены в круг с двойным контуром. Необходимо отметить, что

доминирующим в товарном знаке является изобразительный элемент, поскольку этот элемент размещен в центре круга и занимает существенную часть его площади.

Представленные в перечне заявленного обозначения товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №290417, относятся к одному роду - алкогольные напитки, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №290417 на тождество и сходство было установлено следующее.

В словесных элементах «KEN-ТО» и «КИНТО» наблюдается сходство звучания начальных частей (слогов «KEN-» и «КИН-») и тождество звучания конечных частей (слога «-ТО»), что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Вместе с тем, при выявленном фонетическом сходстве словесных элементов, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с товарным знаком по свидетельству №290417.

Данным вывод обусловлен тем, что заявленное обозначение «KEN-ТО» представляет собой фантазийное слово, отсутствующее в словарно-справочных источниках, тогда как словесный элемент «КИНТО» противопоставленного товарного знака имеет определенное смысловое значение (в Грузии мужчина, занимающийся торговлей или без определенного занятия, весельчак, плут, мошенник, см., например, <http://ru.wikipedia.org>), в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые словесные элементы семантически сходными.

Кроме того, сопоставляемые словесные элементы «KEN-ТО» и «КИНТО» производят различное зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами

различных алфавитов (латинского и русского) и различными видами шрифтов (стандартным и оригинальным). Необходимо отметить, что в заявленном обозначении дефис визуально разделяет словесный элемент на две составляющие.

При этом, помимо словесного элемента «КИНТО», размещенного в нижней части знака и выполненного мелким шрифтом, противопоставленный товарный знак включает оригинальный изобразительный элемент, который в силу визуального доминирования в большей степени, чем словесный элемент акцентирует на себе внимание.

Таким образом, различное зрительное восприятие заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №290417 в совокупности с имеющимся семантическим отличием словесных элементов приводит к выводу о несхождении знаков в целом.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.10.2012, отменить решение Роспатента от 29.06.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712501.