

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, рассмотрела возражение от 29.05.2014, поданное компанией ОЛАН Хаусхальтсгерэтэ э.Л., Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1017027, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1017027, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.07.2009, предоставлена на имя компании KAESER KOMPRESSOREN SE, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1017027 представляет собой словесное обозначение «Kaeser», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «К».

В возражении от 29.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1017027 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаком  по международной регистрации №678489, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «Kaeser» - «Kaiser», которое обусловлено практически одинаковым составом гласных и согласных звуков, их аналогичной последовательностью и одинаковым местоположением ударных гласных звуков.

Сравниваемые обозначения также имеют высокую степень графического сходства в силу выполнения знаков буквами латинского алфавита, что усиливает вероятность смешения знаков при восприятии, при этом графические различия носят несущественный характер.

Что касается семантического критерия сходства, то, несмотря на фантазийный характер слова «Kaeser», оно может восприниматься как искаженное написание хорошо известного слова «Kaiser» - кесарь, император, правитель, или как возможный вариант его написания в различных языках.

В возражении также приведен сравнительный анализ товаров 11 класса МКТУ, включенных в оспариваемый и противопоставленный знаки, на основании которого сделан вывод об их однородности.

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1017027 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 29.05.2014 и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «Kaeser» и «Kaiser» не являются сходными фонетически благодаря наличию дифтонга в слове «Kaiser» и различному восприятию обозначений в силу небольшой длины рассматриваемых элементов;
- сравниваемые обозначения не являются сходными графически благодаря разному написанию «Kaeser» и «Kaiser», а также использованию стилизованного шрифта в слове «Kaiser»;
- сравниваемые знаки не являются сходными семантически, поскольку слово

«Kaeser» является изобретенным, а слово «Kaiser» имеет определенные значения в немецком языке - кайзер, император Германской империи; кесарь, император Священной Римской империи, самодержец, диктатор;

- товары 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не являются однородными, поскольку рассчитаны на разные группы потребителей: правообладатель оспариваемого знака является крупным производителем пневмосистем Европы, которые используются в промышленных масштабах и применяются на производственных предприятиях, а лицо, подавшее возражение, является производителем бытовой техники, которая рассчитана на широкий круг потребителей, указанные товары реализуются через разные каналы сбыта, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- поскольку правообладатели сравниваемых знаков не являются конкурентами в вышеуказанных областях деятельности, они могут успешно сосуществовать на российском рынке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- публикация международной регистрации №1017027, копии уведомления о предварительном отказе и окончательного решения;
- сведения из словарей Мультитран, ABBYY Lingvo;
- материалы о продукции компании – правообладателя;
- материалы о продукции лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты международной регистрации (03.07.2009) оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1017027 представляет собой словесное обозначение «Kaeser», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «К».

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них слова «KAESER», что свидетельствует о фантазийном характере этого слова.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного знака  по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, сравниваемые словесные элементы «KAESER» - «KAISER» характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом букв и слогов, при этом совпадающие слоги имеют одинаковое расположение. Указанное определяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых слов.

Довод правообладателя о том, что фонетическое различие между словами достигается благодаря наличию дифтонга [ai] в слове KAISER, нельзя признать убедительным, поскольку в данном случае имеет место близость звуков [ai] и [ae].

Некоторое визуальное различие между сравниваемыми товарными знаками, обусловленное графическими различиями в написании буквосочетаний -ae- и -ai- , а также использованием в противопоставленном знаке шрифта, стилизованного под рукописный текст, не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве, поскольку носит незначительный характер и не влияет на общее зрительное восприятие знаков.

Несмотря на то, что слово «KAESER» носит фантазийный характер, учитывая высокую степень фонетического сходства, обусловленную наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, а также благодаря использованию букв одного (латинского) алфавита, это слово может вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации со словом «KAISER».

Сравнительный анализ товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому и противопоставленному знакам, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ

- Sécheurs d'air; appareils de refroidissement de l'air; appareils et équipements pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé; échangeurs thermiques; appareils pour filter l'air; robinets de canalisation; appareils et machines de purification de l'air (воздушные сушилки; аппараты воздушного охлаждения; приборы и оборудование для сжатого воздуха кондиционирования, в основном для разделения и осаждения твердых и/или жидких загрязнений сжатого воздуха, теплообменники, устройства для фильтрования воздуха; отводы для труб, устройства для очистки воздуха и машин).

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ

- cheminées de ventilation (installations de ventilation) (вентиляционные шахты (вентиляционные установки)).

Однородность указанных товаров обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе товаров (оборудование для очистки и кондиционирования воздуха), имеют одно назначение и область применения (вентиляция, кондиционирование воздуха), один круг потребителей и каналы реализации.

Коллегия не может признать убедительными доводы правообладателя относительно неоднородности указанных товаров 11 класса МКТУ, в основу которых положена информация о разных сферах деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение, поскольку вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по признакам, изложенным в пункте 14.4.3 Правил, в их совокупности, и не связан с фактической деятельностью владельцев товарных знаков.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «KAESER» по международной регистрации №1017027 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя поступило Особое мнение от 17.09.2014, доводы которого сводятся к мотивам возражения, которые, по мнению правообладателя, недостаточно внимательно были исследованы на заседании коллегии. В отношении указанных доводов коллегия отмечает, что их подробный анализ дан в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение от 29.05.2014 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1017027 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ.

