

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 17.03.2011, поданное ООО «Каваи Фэктори», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703238, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010703238 с приоритетом от 08.02.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения головы девочки, на которой помещены стилизованные ушки, и словесного элемента «Kawaii factory», выполненного оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита в две строки. Транслитерация «Kawaii factory» - «Каваии фэктори».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Kawaii factory» на имя ООО «Каваи Фэктори» может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг 35 класса МКТУ, поскольку воспроизводит фирменное наименование «Kawaii Factory» (United Kingdom) (см. www.kawaiifactory.com);

- заявленное обозначение «Kawaii factory» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «kinwai» по свидетельству № 354789, ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг на имя иного лица;

- словесный элемент «Factory» (с англ. яз. – завод, фабрика, предприятие) является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.03.2011, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 17.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- Выписка из ЕГРЮЛ от 17.11.2010 показывает, что заявленное обозначение «Kawaii factory» совпадает с фирменным наименованием заявителя ООО «Каваи Фэктори» на английском языке («Kawaii Factory»);

- из информации о компании «Kawaii Factory» (United Kingdom), размещенной на сайте www.kawaiifactory.com, следует, что она была образована в 2008 году, и рассчитана на покупателей Соединенного Королевства и Европы. Дата создания сайта www.kawaiifactory.com – август 2008 год;

- из копии документа RU-CENTER ЗАО «РСИЦ», аккредитованного регистратора доменных имен в зоне RU, следует, что А.В. Плотников (Ген. директор ООО «Каваи Фэктори») является администратором сайта www.kawaiifactory.ru, образованного в 03.07.2007;

- сайт www.kawaiifactory.com с 10.03.2011 принадлежит А.В. Плотникову, что подтверждается выпиской из RU-CENTER ЗАО «РСИЦ»;

- статьи о продукции, продаваемой «Kawaiifactory», регулярно появляются в известных изданиях;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 354789 - ООО «Хай Тек Трейдинг», Владивосток, осуществляет продажу мебели под товарным знаком «kinwai»;

- из материалов свободной энциклопедии Википедии, следует, что слово «Kawaii» - японское слово, означающее «милы, славный, прелестный, хорошенький, любезный»;

- слово «kinwai» не имеет семантического значения;

- поскольку заявленное обозначение включает словосочетание, которое переводится с английского языка как «милая фабрика», выполнено одинаковыми оригинальными буквами,

а также совпадает с фирменным наименованием компании, то оно не может быть разбито на отдельные слова. Поэтому заявитель настаивает на правовой охране словесного элемента «Kawaii Factory» полностью;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ввиду существенных отличий как по фонетическому, графическому, так и по семантическому признакам;

- также имеются многочисленные регистрации товарных знаков без дискламации словесного элемента «Factory» (см. № 322102 «Preservation Factory», 403851 «THE SHAKE FACTORY», 400297 «thermal factory», 417079 «FACTORY» , 421332 «The Cheesecake Factory, 160691 «Sweet-Factory»).

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Материалы дела содержат следующие документы:

- копии страниц журналов: Time Out (апрель 2008), Дом 2 (декабрь 2010), I ♥ you (ноябрь 2008), FHM (июль/август 2008) [1];
- копия письма RU center от 13.11.2010, 04.03.2011, 27.04.2011 [2];
- распечатки с сайта www.fips.ru [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 14.02.2011[4];
- распечатки с сайта www.rnb-fashion.com [5];
- распечатки с сайта www.nic.ru/whois/ [6];
- распечатки с сайта <http://ru.wikipedia.org/> [7];
- информация об истории образования «Kawaii Factory» (United Kingdom) [8].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Противопоставленный товарный знак «Kinwai» по свидетельству № 354789 является словесным и выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ[8].

Обозначение по заявке № 2010703238/50 с приоритетом от 08.02.2010 комбинированное, состоящее из двух элементов: изобразительного – в виде стилизованной головы девочки со звериными ушками, выполненной в стиле аниме, и словесного элемента – «Kawaii factory», выполненного оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита в две строки, расположенного с правой стороны от изобразительного. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Каваи Фэктори» в отношении услуг 35 классов МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли (магазины, рынки); сбыт товаров через всемирную компьютерную сеть», указанных в перечне заявки. Знак исполнен в черном, светло-вишневом, сером и белом цветовом сочетании [9].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «Kawaii» не является лексической единицей наиболее распространенных языков, т.е. он - фантазийный.

Словесный элемент «Factory» (в переводе с англ. яз.) – завод, фабрика, предприятие (см. <http://translate.google.ru>). (*завод* – промышленное предприятие с механизированным процессом производства; *фабрика* – промышленное предприятие с механизированным процессом производства; *предприятие* – производственное или хозяйственное учреждение: завод, фабрика, мастерская. см. *Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, Москва 1999 г.*).

Таким образом, заявленное обозначение может быть переведено на русский язык как «производственное учреждение Kawaii» или «Kawaii фабрика». Оно в целом носит фантазийный характер, поскольку в сочетании со словом «Kawaii» слово «Factory» лишается своего прямого словарного значения и по отношению к заявленным услугам, не имеющим отношения к производству, не будет восприниматься как прямое указание на видовое наименование предприятия.

В решении Роспатента от 17.12.2011 было указано, что заявленное обозначение воспроизводит доменное имя - www.kawaiifactory.com, принадлежащее британской компании.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала сведения из сети Интернет и представленные заявителем документы и пришла к следующему выводу.

Из ходя из представленной выписки из ЕГРЮЛ [4], фирма ООО «Каваи Фэктори»/ «KAWAII FACTORY» Ltd. была образована в марте 2008 года. Согласно информации об истории создания британской фирмы «Kawaii Factory» [8], следует, что она была основана в августе 2008 года, то есть на 5 месяцев позже, чем фирма заявителя.

Из представленных заявителем материалов следует, что сайт www.kawaiifactory.ru, принадлежащий А.В. Плотникову (Ген.директору ООО «Каваи Фэктори») образован 03.07.2007. Многочисленные вырезки из журналов (в том числе, относящиеся к периоду, предшествующему дате приоритета), содержат сведения о заявителе и указания на сайт - www.kawaiifactory.ru.

Таким образом, российскому потребителю было известно о сайте www.kawaiifactory.ru, принадлежащем ООО «Каваи Фэктори»/ «KAWAII FACTORY» Ltd., уже с 2007 года.

В настоящее время заявитель также является владельцем сайта www.kawaiifactory.com (образованного 28.07.2008) [6], на который ему была дана ссылка в заключении экспертизы.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что противопоставленный сайт www.kawaiifactory.com и сайт www.kawaiifactory.ru принадлежат одному и тому же владельцу – заявителю. В связи с чем сведения из сети Интернет не могут свидетельствовать о возникновении возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Каких-либо других источников информации, в том числе, и из сети Интернет, свидетельствующих о наличии компании, помимо заявителя, оказывающей услуги 35 класса МКТУ под обозначением «Kawaii Factory», не представлено.

Коллегией Палаты по патентным спорам также был проведен анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, который показал следующее.

Заявленное обозначение «Kawaii factory» [9] и противопоставленный товарный знак «Kinwai» [8] не сходны по фонетическому фактору сходства, в виду наличия различного

состава гласных и согласных букв и звуков, различного расположения букв и звуков по отношению друг к другу, и различной длины звукового ряда.

Словесный элемент «Kipwai» противопоставленного товарного знака [8] не является лексической единицей какого-либо языка, т.е. он - фантазийный. Как отмечалось выше заявленное обозначение [9] также является фантазийным, что не позволяет оценить сравниваемые словесные элементы с точки зрения семантического фактора сходства.

Заявленное обозначение [9] и противопоставленный товарный знак [8] не сходны по визуальному признаку сходства, ввиду наличия оригинальной изобразительной композиции, занимающей в заявленном обозначении [9] значительное пространство, и полного отсутствия графических элементов в противопоставленном знаке [8].

Исходя из изложенного, заявленное обозначение [9] и противопоставленный товарный знак [8] не сходны по фонетическому и графическому факторам сходства.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

В виду отсутствия сходства заявленного обозначения [9] и противопоставленного товарного знака [8] проводить сравнительный анализ однородности услуг, приведенных в их перечнях, не является целесообразным.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в целом, поскольку оно удовлетворяет требованиям, установленным пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.03.2011, отменить решение Роспатента от 17.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010703238/50.