

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 27.03.2012, поданное ООО «Кенгуру», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010740455/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010740455/50 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «Кенгуру» была подана заявителем 15.12.2010 в отношении товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой размещенную в круге фигурку бегущего вправо кенгуру с надетой на правую лапу сумкой на длинной ручке, развевающейся за его спиной. Над кругом по дуге размещена надпись «территория сумчатых», выполненная заглавными буквами печатного шрифта русского алфавита. Под фигуркой расположена надпись «Кенгуру», начинающаяся с большой буквы и выполненная буквами, стилизованными под рукописный шрифт русского алфавита, при этом буквы имеют контур. Знак выполнен в белой, желтой и коричневой цветовой гамме.

Роспатентом 16.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010740455/50 (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «КЕНГУРУША», свидетельство № 407796, приоритет 22.08.2008, ООО «Товары для мам», товары 18 класса МКТУ [1];
- «СУМЧАТЫЙ КЕНГУРУ», свидетельство № 381958, приоритет 08.08.2007, Аверкиева И.А., услуги 35 класса МКТУ [2];
- «КЕНГУРУ», свидетельство № 367964, приоритет 30.03.2007, ООО «Аскира», услуги 35 класса МКТУ [3];
- «КЕНГУРЕНОК», свидетельство № 376229, приоритет 09.03.2007, ООО «Евро-офис-2000», услуги 35 класса МКТУ [4];
- «KangaROOS», свидетельство № 152437, приоритет 25.10.1996, «АСКО Групп Лимитед», услуги 35 класса МКТУ [5];
- «KANGAROOS», свидетельство № 140121, приоритет 05.09.1994, «АСКО Групп Лимитед», товары 18 класса МКТУ [6];
- «KangaROOS», свидетельство № 140119, приоритет 05.09.1994, «АСКО Групп Лимитед», товары 18 класса МКТУ [5].

В палату по патентным спорам 27.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740455/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем проведен поиск в Интернете на предмет уточнения деятельности правообладателей противопоставленных знаков, в результате которого было выявлено, что знак [1] на практике используется в отношении 25 класса МКТУ (одежды и обувь), правообладатель знака [2] имеет один магазин в Ростове-на-Дону, знак [3] представлен на рынке производства мебели и ее реализации, знак [4] – товары для ухода за детьми и для беременных. При этом знаки [3-4] имеют неохраняемые элементы, указывающие на их сферу деятельности («мебель для детского сада» и «для детей и будущих мам»);

- владелец знаков [5-7] выдал лицензии, в которых оговаривается использование в отношении товаров, относящихся к спорту (вещевые мешки и

другие сумки для спорта и отдыха, спортивные аксессуары, одежда и обувь для спорта). Кроме того, следует отметить, что в английском языке слово «кенгуру» пишется как «Kengaroo», добавление «S» служит указанием на множественное число, однако слово «Kangaroos» означает акции австралийских горнодобывающих компаний;

- изложенное свидетельствует об отсутствии однородности, поскольку правообладатели противопоставленных знаков [1, 3-7] не могут быть конкурентами заявителю, занимающемуся изготовлением и продажей кожаных изделий. В отношении знака [2] следует заметить, что правообладатель, торгующий одеждой, обувью и сумками в Ростове-на-Дону, вряд ли когда-либо пересечется в своей торговой деятельности с Челябинской фирмой ООО «Кенгуру»;

- кроме того, внешний вид заявленного обозначения значительно отличается от противопоставленных знаков, поскольку именно зрительный образ лучше всего запоминается и ассоциируется в памяти рядового потребителя (не зря в последние годы все шире используется именно наглядная реклама в виде баннеров, щитов, плакатов);

- в самом крайнем случае заявитель согласен на исключение из охраны слова «кенгуру», как не являющегося объектом самостоятельной правовой охраны.

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены следующие документы:

- копии материалов переписки по заявке № 2010740455/50 (1);
- распечатки противопоставленных свидетельств (2);
- распечатки из сети Интернет (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (15.12.2010) заявки №2010740455/50 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 композицию из изобразительного элемента в виде круга с вписанной в него фигурой кенгуру с надетой на лапу сумкой на длинной ручке, развевающейся за спиной животного, и словесных элементов «ТЕРРИТОРИЯ СУМЧАТЫХ», «КЕНГУРУ». При этом первый словесный элемент выполнен по верхней дуге круга стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. А элемент «Кенгуру» выполнен под кругом с частичным наложением на круг оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «К» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в белом, желтом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения головы кенгуру, под которым размещен элемент «Кенгуруша», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «К» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в желтом, черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «СУМЧАТЫЙ КЕНГУРУ» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения фигуры кенгуру, под которым размещен элемент «кенгуру», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Ниже словесного элемента выполнена надпись «для детей и будущих мам», исключенная из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой выполнено стилизованное изображение фигуры кенгуру, слева от которого размещены словесные элементы «КЕНГУРЁНОК», «КРОШКА», «МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА», а справа – «РУ», «ПО ДЕТСКОЙ ЦЕНЕ». Все элементы выполнены заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в небесно-голубом, ярко-оранжевом, красном, цвета рубин, белом и оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения фигуры кенгуру, над которым размещен элемент «KangaROOS», выполненный стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «KANGAROOS» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения фигуры кенгуру, под которым размещен элемент «KangaROOS», выполненный стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, словесные элементы «КЕНГУРУ/КЕНГУРУША/КЕНГУРЕНОК». Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить, что все указанные слова представляют собой производные от слова «КЕНГУРУ», что обуславливает их фонетическое и семантическое ассоциирование.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Кроме того, изобразительный элемент знаков представляет собой

изображение кенгуру (головы или фигурки), т.е. графически воспроизводит семантическое значение словесного элемента.

В целом знаки ассоциируются друг с другом на основании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на наличие изобразительного элемента.

Товары 18 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам и услугам 18 и 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-4], поскольку они идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-4] и однородность товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать правомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-7] показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, словесные элементы «КЕНГУРУ/KANGAROOS/KangaROOS». Данные элементы имеют фонетически тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом ассоциировании сопоставляемых товарных знаков.

С точки зрения семантики анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что только обозначение «КЕНГУРУ» имеет лексическое значение. Вместе с тем, следует отметить, что в английском языке слово

«KANGAROO» имеет значение «кенгуру». Также, необходимо обратить внимание, что средним российским потребителем слово «KANGAROOS» будет прочитываться как «кенгуру», в силу чего будет ассоциироваться со значением этого русского слова. Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.

Кроме того, целесообразно отметить наличие в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [5, 7] изобразительного элемента в виде фигурки кенгуру, которое графически указывает на семантическое значение словесного элемента.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, что графически отличает знаки.

С учетом фонетического сходства, отсутствия оригинальности графической проработки и подобия заложенных в обозначениях семантических идей коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Товары 18 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам и услугам 18 и 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [5-7], поскольку они идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [5-7] и однородность товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать правомерным.

Довод о различных областях деятельности заявителя и противопоставленных знаков [1, 3-7] не может быть учтен, поскольку перечень товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ всех обозначений составлен в общем виде, т.е. включает в себя родовые понятия товаров и услуг. Что касается довода о разных регионах, в которых осуществляют свою деятельность заявитель и правообладатель знака [2], он также не может быть признан убедительным, поскольку в соответствии с действующим законодательством правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2011.