

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 03.03.2014, поданное компанией GRUPPO GERMANI S.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1131209, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1131209 с конвенционным приоритетом от 07.06.2012 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 14.06.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1131209 представляет собой словесное обозначение «КОККА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 02.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1131209 в отношении всех товаров 09, 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1131209 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1131209 сходен до степени смешения с:

- знаком «КОКОО» (международная регистрация №916517 с приоритетом от 31.12.2006) правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя SUI FENG, Shentong Fuzhuanggongsi, Building 8, Fuxingnanlu, Jingjikaifagu, Tongxiang 314500 Zhejiang (CN);

- знаками «KOOKAI» (международные регистрации №521067 с конвенционным приоритетом от 07.09.1987, №534985 с приоритетом от 15.02.1989) правовая охрана на территории Российской Федерации которым предоставлена в том числе, в отношении товаров 09, 18 класса МКТУ на имя KOOKAI 45, avenue Victor Hugo F-93534 AUBERVILLIERS (FR).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1131209 не является графически сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет различного шрифтового исполнения;

- знак по международной регистрации №1131209 фонетически и семантически не сходен с противопоставленными знаками, поскольку имеют разное звучание, количество слогов, кроме того, знак по международной регистрации №1131209 имеет семантическое значение (название цветка семейства мимозовых), а противопоставленные знаки являются фантазийными словами.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131209 в отношении всех товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (07.06.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1131209 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Знак международной регистрации №1131209 представляет собой словесное обозначение «КОККА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131209 испрашивается в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №916517 [1] является словесным «КОКОО», выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №534985, №521067 [2] представляют собой словесные обозначения «КООКАİ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Товары 09, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1131209, и товары 09, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1, 2], либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1131209 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений показал, что противопоставленные знаки [1, 2] являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения. Лексического значения слова «КОККА» в общедоступных словарях также не выявлено.

Указанное не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

С точки зрения произношения словесные элементы «КОККА/КОКОО/КООКАЇ» являются сходными, что обусловлено сходным составом гласных и согласных звуков и их одинаковым расположением относительно друг друга.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства.

Сходство знака по международной регистрации №1131209 и противопоставленных знаков [1, 2] усиливается за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом на основании фонетического и графического факторов сходства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1131209 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2013.