

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2017, поданное компанией Przedsiębiorstwo Handlowe «KEY» Sp. z o.o., Польша (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.01.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 03.04.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1252794 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1252794 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата и размещенными на его фоне: изобразительного элемента, представляющего собой стилизованный треугольник и словесного элемента «key», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 13.01.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1252794 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1252794 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- знаком «KEY» по международной регистрации №1194262 с приоритетом от 23.01.2014, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1];

- знаком «KEYS» по международной регистрации №908826 с приоритетом от 07.04.2006, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «key»/«KEY», а также на фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов «key»/«KEYS», входящего в состав заявленного и противопоставленных обозначений.

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

- общие образы восприятия заявленного обозначения и противопоставленных знаков, семантическое наполнение и интеллектуальное впечатление, являются различными;

- словесный элемент «key» заявленного обозначения выполнен строчными буквами латиницы белого цвета оригинальным шрифтом без применения функции жирного или курсивного выделения. При этом необходимо отметить, что буквенные элементы знака присущи как написанию латиницы, так и кириллицы, что определяет возможность вариативного фонетического восприятия заявленного знака, тем самым отличая его от противопоставленных обозначений;

- характерной особенностью словесного элемента «key» заявленного обозначения является его диагональное расположение на горизонтальной плоскости, а также наклон буквенных элементов в левую сторону, что придает оригинальный характер знаку в целом. При этом графические особенности исполнения буквы «е» и изобразительного элемента знака, которые ориентированы

друг относительно друга, создают оригинальный композиционный акцент и составляют графический центр композиции;

- семантически заявленный знак представляет собой дистинктивную часть фирменного наименования компании-заявителя - Przedsiębiorstwo Handlowe «KEY» Sp. z o.o. (PL), и, прежде всего, будет указывать на компанию-производителя продукции, для маркировки которой используется заявленное обозначение;

- одновременно, заявленный знак может быть воспринят в качестве полисемичной лексической единицы английского языка «KEY», которая имеет множество вариантов перевода на русский язык, например: ключ, разъяснение, разгадка, значки, символы, клавиша, риф, решающий фактор, главная причина, основная причина; ключевое понятие; островок, коралловый риф, следовательно, ввиду полисемичности вышеуказанной лексической единицы, заявленное обозначение не может быть однозначно интерпретировано потребителями;

- заявленное обозначение на протяжении длительного промежутка времени используется заявителем в качестве фирменного логотипа для маркировки линии нижнего белья, отображаясь в рамках маркетингового позиционирования как «основа, главная составляющая» стиля покупателя, что создает оригинальный семантический образ заявленного обозначения и вызывает дополнительные ассоциации с компанией-заявителем и его продукцией;

- заявитель является специалистом в области создания нижнего белья из натуральных экологических материалов. Компания была создана в 1990 году. Предприятие специализируется на выпуске молодежной линии белья, ее ассортимент и ценовая политика полностью соответствует всем потребностям молодого поколения, что дало возможность компании и ее продукции приобрести широкую популярность в странах СНГ и Восточной Европы;

- заявленный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №1194262 создают различное зрительное впечатление при визуальном восприятии и не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию, поскольку композиционное строение, состав и расположение элементов, шрифт, при помощи которого выполнены словесные

элементы знаков, являются различными. Семантическое значение указанного противопоставленного знака, благодаря наличию графического элемента в виде изображения ключа, будет однозначно интерпретировано потребителями как «ключ» (металлический стержень для отпираания и запираания замка) в прямом значении данного слова, что в значительной степени отличает его от заявленного обозначения, которое представляет собой дистинктивную часть фирменного наименования компании-заявителя, а также носит образный, метафорический характер;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №908826 имеют различный состав и расположение элементов, вид шрифта, графическое написание с учетом регистра букв, ввиду чего создают различное зрительное впечатление и не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию;

- с точки зрения семантики, противопоставленный знак по международной регистрации №908826 представляет собой лексическую единицу английского языка «KEYS», которая переводится на русский язык как «клавиатура, клавиши, клавишные инструменты», таким образом, смысловое восприятие указанного знака будет отличаться от смыслового восприятия заявленного обозначения;

- противопоставленный знак по международной регистрации №908826 используется для маркировки обуви, в связи с чем, можно сделать вывод о том, что товары 25 класса МКТУ «обувь, туфли комнатные, туфли, сапоги, обувь спортивная», (Footwear, slippers, shoes, boots, sport shoes) в отношении которых предоставлена правовая охрана указанного знака не являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, нижнее белье, халаты, спортивные костюмы, рубашки, блузы, футболки» (Clothing, underwear, dressing gowns, sweat suits, sportswear, shirts, blouses, T-shirts) заявленного обозначения, поскольку эти товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №908826 параллельно зарегистрированы на территории всех 28-и стран Евросоюза в рамках международной регистрации № 1252794 и СТМ-

регистрации № 007090251, а также на территории таких стран как: Босния и Герцеговина, Германия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Литва, Латвия, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Словакия и Турция - в рамках международных регистраций № 1252794 и № 908826. Ввиду вышеуказанного можно сделать вывод о том, что экспертизой данных стран знаки не были признаны как сходные до степени смешения, что свидетельствует об опыте мирного сосуществования сравниваемых обозначений на мировом рынке.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 13.01.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

Знак по международной регистрации №1252794 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата и размещенными на его фоне: изобразительного элемента, представляющего собой стилизованный треугольник и словесного элемента «key», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного ключа и словесного элемента «KEY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №908826 представляет собой словесное обозначение «KEYS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ [2].

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «key»/«KEY». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемым и имеют семантическое значение («KEY» в переводе с английского языка имеет значение «ключ, разгадка, клавиша, кнопка, код», см. Интернет Яндекс, словари).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества «сильного» элемента - «key»/«KEY».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленного знака [1] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] было установлено, что данные обозначения содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «key»/«KEYS».

Так, фонетическое сходство знаков обусловлено полным совпадением состава согласных звуков и тождеством состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Знаки отличаются только одним согласным звуком «-S», расположенным в конце противопоставленного знака [2].

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «KEYS» противопоставленного знака [2] переводится с английского языка как «ключи» (см. <http://lingvo.yandex.ru>), следовательно, представляет собой множественное число от слова «key» (ключ).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] имеют сходную семантику.

Относительно графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] следует отметить, что графически сравниваемые знаки не являются сходными, однако наличие фонетического и семантического сходства заявленного обозначения в противопоставленного знака [2], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «Vêtements, sous-vêtements, robes de chambre, tenues de jogging, vêtements de sport, chemises, chemisiers, Tee-shirts» («одежда, нижнее белье, халаты, спортивные костюмы, рубашки, блузы, футболки»), представленные

в перечне заявленного знака и товары 25 класса МКТУ «Clothing; blouses; breeches for wear; trousers; vests, waistcoats; suits; gabardines [clothing]; jerseys [clothing]; knitwear [clothing]; frocks; skirts» («одежда; блузки; бриджи для ношения; брюки; жилеты, жилеты; костюмы; габардины [одежда]; трикотажные изделия [одежда]; трикотаж [одежда]; платья; юбки») противопоставленного знака [1], товары 25 класса МКТУ «Footwear, slippers, shoes, boots, sport shoes» («обувь, туфли комнатные, туфли, сапоги, обувь спортивная») противопоставленного знака [2] являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения рассматриваемых обозначений на рынке достаточно высока.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1252794 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Доводы заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность, а также факт регистрации заявленного обозначения на территории других стран, не могут быть приняты во внимание, поскольку не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2017.