

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 22.03.2012, поданное по поручению финской компании «Кентек Ой» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720534/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «KENTEK» по заявке №2010720534/50 с приоритетом от 24.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для части заявленных товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ. Основанием для регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров и услуг явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, а также части товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- со знаком «KINTEK» (международная регистрация №580620 с приоритетом от 1.01.1992), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя компании Via Duchessa Jolanda 5 I-10138 TORINO;

- со знаком «KINETEC» (международная регистрация №425319 с приоритетом от 23.06.1992), зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя компании KINETEC S.A., Zone Industrielle de Tournes F-08540 TOURNES;

- с обозначением «CENTEC» (заявка №2009702521 с приоритетом 11.02.2009), заявленным на имя ООО «Ремстрой», 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пер., д. 3, лит. А, пом. 2Н.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- перечень противопоставленного знака «KINETEC» по международной регистрации №425319 содержит товары 12 класса МКТУ «chariots» (в переводе с французского означает «тележка, каретка»), однородных только части заявленных товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2010720534;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением «CENTEC» по заявке №2009702521, поскольку отличается от него графически и фонетически;

- сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака «KINTEK» по международной регистрации №580620, а также однородность товаров 07 класса МКТУ заявителем не оспариваются, вместе с тем им получено письмо-согласие от правообладателя этого знака, в связи с чем отсутствуют основания для противопоставления указанной регистрации.

На основании изложенного в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента от 24.11.2011 и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

В качестве дополнения к материалам возражения приложено соглашение о совместном использовании товарных знаков «KENTEK» и «KINTEK», а также

письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака «KINTEK» по международной регистрации №580620.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 24.11.2011, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2010720534 также является сходным до степени смешения со знаком «KETEC» (международная регистрация №840411 с приоритетом от 27.06.2012), зарегистрированным на имя KETEC PRECISION TOOLING CO., LTD. №8, Huancun Road, Luntou GUANGZHOU China, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2012, однако, своих доводов относительно указанного обстоятельства не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.07.2010) поступления заявки №2010720534/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками, указанными в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010720534 является комбинированным и представляет собой слово «KENTEK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом красного цвета. Слово «KENTEK»

является фантазийным и смыслового значения не имеет. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №580620 [1] является комбинированным и представляет собой слово «KINTEK», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Слово «KINTEK» также смыслового значения не имеет. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №425319 [2] является словесным и представляет собой фантазийное слово «KINETEC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №431313 [3] (заявка №2009702521) является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации из геометрических фигур и словесный элемент «CENTEC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Слово «CENTEC» смыслового значения не имеет. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №840411 [4] является словесным, представляет собой фантазийное слово «KETEC», не имеющее смыслового значения, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], [4] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства словесных элементов «KENTEK» / «KINTEK» / «KINETEC» / «KETEC», являющихся единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 07, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], [4] показал следующее. Перечень товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака [1] включает в свой состав родовое наименование товаров «машины и станки», которое соотносится как род/вид с товарами 07 класса МКТУ, перечисленными в перечне заявленного обозначения, что обуславливает вывод об однородности товаров сравниваемых обозначений. Как вид/род соотносятся друг с другом также и товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], такие как «тачки, тележки гибкие для перевозки гибких труб, тележки двухколесные, тележки для гольфа, тележки для продуктов, тележки железнодорожных вагонов, тележки литейные, тележки опрокидывающиеся, тележки опрокидывающиеся грузовые, тележки с подъемником, тележки уборочные» и «chariots» (в переводе с французского - «тележка») соответственно. Указанное заявителем не оспаривается. Заявителем также не оспаривается однородность товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] – «машины для штамповки, машины формовочные, прессы [машины промышленные], прессы штамповочные [для горячей штамповки], формы литейные [детали машин]» и «штамповочные матрицы и инструменты, пресс-формы, пластиковые литейные формы, матрицы и инструменты из карбида вольфрама».

Что касается заявленного обозначения «KENTEK» (произносится как «кен-тек») и противопоставленного товарного знака «CENTEC» [3] (произносится как «сен-тек»), то, сопоставительный анализ этих обозначений показал, что они отличаются в фонетическом отношении за счет разницы произношения начальных частей слов – «кет-» и «сен-», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, а также эти обозначения производят различное зрительное впечатление, обусловленное различным шрифтовым и цветовым исполнением словесных элементов «KENTEK» и «CENTEC», а также разницей начертания начальных и конечных букв «К» и «С», входящих в состав этих слов. Указанное обуславливает вывод об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] друг с другом, а, следовательно, об отсутствии их сходства до степени смешения.

Ввиду несходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] представляется нецелесообразным проводить анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], [4] в отношении однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ, что частично подтверждает правомерность доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия противопоставления [1] в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится полученное заявителем письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака «KINTEK» [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении таких товаров 07 класса МКТУ как «барабаны [детали машин], валы кривошипные, коленчатые, валы передаточные, вентили [детали машин], вентиляторы для двигателей, вкладыши подшипников [детали машин], водонагреватели [части машин], генераторы мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы постоянного тока для велосипедов, генераторы тока, генераторы электрические, глушители для двигателей, головки цилиндров двигателей, двигатели, диафрагмы, мембраны для насосов, карбюраторы, картеры моторов и двигателей, клапаны давления [детали машин], клапаны откидные [детали машин], кожухи [детали машин], колеса машин, колодки, башмаки тормозные, кольца для шариковых подшипников, кольца поршневые, кольца смазочные [детали машин], коробки передач, коробки смазочные [детали машин], кривошипы [детали машин], магнето зажигания, магнето зажигания в двигателях, маховики машин, механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами, механизмы зубчатые, механизмы пневматические управления моторами и двигателями, муфты сцепления, насосы [части машин или

двигателей], насосы вакуумные [машины], насосы воздушные, насосы масляные, опоры для подшипников [детали машин], патрубки выхлопные для двигателей, подшипники роликовые, подшипники самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые, подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин], поршни [детали машин или двигателей], поршни амортизаторов [детали машин], поршни двигателей, поршни цилиндров, преобразователи каталитические выхлопных газов, преобразователи крутящего момента, преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания, приводы [трансмиссии] для машин, пружины [детали машин], радиаторы охлаждения для двигателей, регуляторы давления [детали машин], регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей, ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни приводные для генераторов постоянного тока, ремни приводные для двигателей, свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания, свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей, стартеры для двигателей, статоры [части машин], устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания, устройства для очистки выхлопных газов двигателей, фартуки суппортов [детали машин], фильтры [детали машин или двигателей], фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях, фрагменты тормозные, цапфы [осей и валов], цепи приводные, цилиндры двигателей, цилиндры машин, шарниры универсальные, карданные, шкивы [детали машин], щетки [детали машин], щетки генераторов постоянного тока, щетки с электроприводами [детали машин]». Принимая во внимание указанное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака, предусмотренное положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.03.2012, изменить решение Роспатента от 24.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720534.