

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 15.05.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КиндерФото», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013702782 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013702782, поданной 01.02.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, услуг 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, в бело-красно-оранжево-синезеленом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение  [1], в которое включены выполненные в рамке оригинальным шрифтом в две строки слова «KINDER» и «PHOTO», а также словесный элемент «www.kinderphoto.ru», расположенный под рамкой. По центру обозначения, а также внизу обозначения расположены изображения фантазийных животных.

Решение Роспатента от 19.01.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, услуг 40, 41 классов МКТУ по заявке

№ 2013702782 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «ФОТО» заявленного обозначения [1] в переводе с английского языка имеет значение «фото, фотокарточка» и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров и назначение услуг;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **Киндер** [2] по свидетельству № 412042 (приоритет от 08.04.2010);

- **KINDER** [3] по свидетельству № 391369 (приоритет от 08.04.2010);

- **Киндер** [4] по международной регистрации № 689376 (приоритет от 09.03.1998, срок действия регистрации продлен до 09.03.2018);

- **Kinder** [5] по международной регистрации № 1034912 (приоритет от 25.02.2010);

- **Kinder Art** [6] по международной регистрации № 1088852 (приоритет от 26.07.2011);

- правовая охрана противопоставленным знакам [2-6] была предоставлена ранее на имя «ФЕРРЕРО С.п.А.», Италия, для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 40, 41 классов МКТУ;

- заявленные товары и услуги представляют собой видовые понятия по отношению к родовым понятиям, указанным в перечнях противопоставленных знаков [2-6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 15.05.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.01.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] является комбинированным, а противопоставленные знаки [2-6] - словесными;

- с учетом применяемых признаков сходства можно прийти к выводу о звуковом сходстве словесного элемента «KINDER», входящего в состав заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6], что не является определяющим при анализе обозначений;
- элемент «KINDER» не является доминирующим в заявленном обозначении [1];
- заявленное обозначение [1] воспринимается в целом, как сочетание слов и изображений, при этом визуально изобразительные элементы (изображения вымышленных животных) доминируют над словесными элементами;
- сам элемент «KINDER» не может восприниматься отдельно от элемента «FOTO» и словесная нагрузка состоит именно в сочетании слов «KINDER» и «FOTO»;
- с учетом выработанных правовых позиций «оценка сходства обозначений должна производиться на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов»;
- заявитель просит признать словесный элемент «KINDER FOTO» (в переводе на русский язык: детское фото или детская фотография) неохраняемым в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- словесный элемент «KINDER FOTO» характеризует товары и услуги, не занимает в заявленном обозначении [1] доминирующего положения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного объема притязаний заявленных товаров и услуг:

16 класс МКТУ – фотографии детей [отпечатанные];

40 класс МКТУ – составление фотокомпозиции с детьми;

41 класс МКТУ – фотографирование детей.

В качестве приложения заявителем была представлена копия решения Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2015, заявителем к материалам дела были приобщены благодарственные письма [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания (пункт 4.8. Правил ППС), препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Словесные элементы «KINDER FOTO», «www.kinderphoto.ru» заявленного обозначения [1] являются неохранными согласно положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель выразил с указанным основанием письменное согласие, которое было приобщено к материалам дела.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.05.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (01.02.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для

обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



[1] по заявке № 2013702782

- 16 класс МКТУ – фотографии детей [отпечатанные];
40 класс МКТУ – составление фотокомпозиции с детьми;
41 класс МКТУ – фотографирование детей.

В рамках дополнительных оснований, выдвинутых на заседании коллегии, коллегией было исследовано заявленное обозначение [1] на соответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса. В результате коллегия пришла к следующим выводам.

В заявленном обозначении [1] словесный элемент «KINDER FOTO» имеет перевод с немецкого языка на русский язык: детская фотография (см. Интернет-словарь <https://translate.google.ru/>). С учетом смыслового значения словесный элемент «KINDER FOTO» воспринимается как указание на вид товара 16 класса МКТУ («фотографии»), его свойство («детские», «детей») и назначение сопутствующих ему услуг 40, 41 классов МКТУ испрашиваемого перечня.

Благодарственные письма [7] подтверждают, что потребители пользуются предоставляемыми заявителем с 2009 года по настоящее время товарами и услугами в области фотографирования детей (в частности, в детских дошкольных учреждениях). Указанное также свидетельствует о том, что словесный элемент

«KINDER FOTO» не вызывает двусмысленного восприятия и потребителю понятен заложенный в него смысл.

Словесный элемент «www.kinderphoto.ru» представляет собой электронный адрес в сети Интернет заявителя, состоит из элемента «kinderphoto», написанного слитно, аббревиатур: «www», обозначающую «Всемирную паутину», «.ru», представляющую собой национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации (см. энциклопедия: <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу, что элементы «www.kinderphoto.ru», «KINDER FOTO» подпадают под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, поскольку не занимают в нем доминирующего положения (в заявленном обозначении [1] композиционно доминирующими элементами являются изобразительные элементы в виде стилизованных изображений животных).

Согласно материалам дела заявитель выражает согласие с доводом коллегии в отношении словесных элементов «www.kinderphoto.ru», «KINDER FOTO» заявленного обозначения [1].

В силу того, что правовая охрана заявленного обозначения [1] не распространяется на элементы «www.kinderphoto.ru», «KINDER FOTO», заявленное обозначение [1] в целом не способно нарушать исключительные права фирмы «ФЕРРЕРО С.п.А.» на ее знаки, представляющие собой словесные обозначения «КИНДЕР»/«KINDER». Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2015, отменить решение Роспатента от 19.01.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013702782 и исключить из самостоятельной правовой охраны словесные элементы: «www.kinderphoto.ru», «KINDER FOTO».