

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.08.2010, поданное Шарве Найджириа Лимитед, Нигерия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730557/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008730557/50 с приоритетом от 24.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные; напитки алкогольные, смешанные с фруктовыми соками и тоником».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, в верхней части которого выполнено изображение следа от губ. Ближе к нижней части расположены словесные элементы «KISS MIX», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и разделенные вертикальной линией с утолщенными закруглениями на концах.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, черном, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 23.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «KISS» по свидетельству №208383 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют разное количество слогов и букв, что различает их фонетически;
- сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не обладают графическим сходством;
- словосочетание «KISS MIX» может быть переведено с английского языка как «смесь поцелуев», что семантически отличает его от слова «KISS» - «поцелуй»;
- коктейли «KISS MIX» были разработаны заявителем в 2007 году и приобрели определенную известность;
- продукция, производимая под сравниваемыми обозначениями различна.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008730557/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Сведения о товарах «KISS MIX».
2. Сведения о товарах «KISS».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.09.2008) поступления заявки №2008730557/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также 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 №2008730557/50 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, в верхней части которого выполнено изображение следа от губ. Ближе к нижней части расположены словесные элементы «KISS MIX», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и разделенные вертикальной линией с узлообразными закруглениями на концах.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, черном, красном цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал, что в заявленном обозначении доминирует его словесная часть «KISS MIX», имеющая смысловое значение, выполненная практически в центре знака и акцентирующая на себе внимание потребителя.

При этом слово «MIX» - «смесь, смешивать» [см. Англо-русский словарь под ред. О.С. Ахмановой, Е.А.М. Уилсон, М., «Русский язык», 1990] в отношении товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные; напитки алкогольные, смешанные с фруктовыми соками и тоником» само по себе является слабым и не может нести индивидуализирующую функцию.

Следовательно, наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «KISS».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №208383 представляет собой словесное обозначение «KISS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что слова «KISS» имеют тождественную фонетику и семантику и обладают высокой степенью графического сходства, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита шрифтовыми единицами, близкими к стандартным или стандартными.

Что же касается присутствия в заявленном обозначении элемента «MIX» и изобразительных элементов, то их наличие не может быть признано решающим при установлении сходства знаков в целом в силу их второстепенности, как было указано выше, и наличии фонетического и семантического тождества элементов «KISS».

Товары 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные; напитки алкогольные, смешанные с фруктовыми соками и тоником» заявленного обозначения совпадают или являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №208383 – «алкогольные напитки, за исключением пива», так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Довод возражения о том, что продукция, производимая под сравниваемыми обозначениями, различна, неубедителен, поскольку требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривают установление однородности товаров, исходя из объема предоставленной правовой охраны, а не фактического использования.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2008730557/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №208383 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2010.