

**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 16.04.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720721/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720721/50 с приоритетом от 16.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «ИНКАПРИ», г. Екатеринбург (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИНКАПРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 21.03.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке 2010720721/50 для части услуг 35 и всех услуг 39, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «KAPRI» по свидетельству №359400 [1] с приоритетом от 31.05.2007, который зарегистрирован на имя Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Флемингинкату 34, 00510 Хельсинки, Финляндия, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «KAPRI»/«ИНКАПРИ», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков/слогов и вхождением одного обозначения в другое.

В возражении от 16.04.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых было отказано в государственной регистрации, и услуг того же класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- противопоставленный товарный знак №359400 представляют собой словесное обозначение «KAPRI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которое воспроизводит наименование острова в Тирренском море (часть Средиземного моря), который является популярным морским курортом;

- кроме того, это и короткие брюки, длиной примерно до середины голени, которые стали популярны в середине 60-х годов и впервые появились в Италии;

- заявленное обозначение «ИНКАПРИ» выполнено буквами русского алфавита, не имеет никакой семантической нагрузки;

- заявленное обозначение воспроизводит различительную часть фирменного наименования заявителя ООО «ИНКАПРИ», зарегистрированного

более ранней датой (07.12.2006), нежели дата приоритета противопоставленного товарного знака (31.05.2007);

- заявитель согласен с тем, что имеется определенное звуковое (фонетическое) сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, вместе с тем, в заявленном обозначении в качестве составной и начальной части имеется словесный элемент «ИН», который воспринимается потребителем в первую очередь, создавая значимые фонетические различия, в то время как словесная часть «КАПРИ» воспринимается во вторую очередь;

- заявленное и противопоставленное обозначения характеризуются разной длительностью звукового воспроизведения;

- графически сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку выполнены буквами различных алфавитов;

- одновременное наличие фонетического, семантического и графического различий обуславливает качественно новое общее восприятие заявленного обозначения «ИНКАПРИ» по сравнению с противопоставленным товарным знаком «KAPRI».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720721 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявитель представил следующие документы:

- распечатку информации с популярных сайтов сети Интернет о значении слова KAPRI [2];
- Устав ООО «ИНКАПРИ», выписка из ЕГРЮЛ [3];
- копии договоров на оказание рекламных услуг [4].

Дополнительно к возражению в корреспонденции, поступившей 05.06.2012, заявитель представил письмо-согласие (оригинал) от компании

Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Флемингинкату 34, 00510 Хельсинки, Финляндия [5].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.06.2010) заявки №2010720721/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИНКАПРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720721 в отношении части услуг 35 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «KAPRI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено следующее.

Заявленное обозначение «ИНКАПРИ» представляет собой фантазийное слово, отсутствующее в словарно-справочных источниках.

Словесный элемент «KAPRI», противопоставленного товарного знака, представляет собой название острова в Тирренском море, принадлежащего Италии (см. <http://slovari.yandex.ru/KAPRI/>).

Ввиду фантазийности заявленного обозначения отсутствуют основания для вывода о его семантическом сходстве с противопоставленным товарным знаком.

Сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду написания словесных элементов буквами различных алфавитов (русского и латинского).

Однако в состав заявленного обозначения полностью фонетически входит противопоставленный товарный знак [1], при этом наблюдается совпадение большей части букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке.

В силу высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по фонетическому признаку, сравниваемые знаки были признаны палатой по патентным спорам сходными в целом.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через Интернет; консультации, исследования и экспертизы в области деловых операций; распространение образцов; услуги рекламных агентств, в частности реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети; реклама почтой, в том числе реклама посредством электронной почты; управление процессами заказов на покупки; обновление рекламных материалов; обработка текстов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через Интернет; посреднические операции для третьих лиц, в том числе через Интернет; публикация рекламных материалов; представление товаров в медиа средствах с целью их оптовой или розничной продажи; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, услуги оптовой и розничной торговли; помощь по управлению коммерческими предприятиями, услуги по аренде площадей сайта в сети Интернет для размещения рекламы», в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720721, и услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги розничной и оптовой торговли товарами, относящимися к области личного благосостояния, здравоохранения и косметического ухода, а также товарами, относящимися к области ресторанного бизнеса», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], однородны, поскольку полностью соотносятся друг с другом как род – вид (вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [5], в котором компания Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Флемингинкату 34, 00510 Хельсинки, Финляндия – правообладатель знака [1], выразила согласие на регистрацию товарного знака «ИНКАПРИ» по заявке №2010720721 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через Интернет; консультации, исследования и экспертизы в области деловых операций; распространение образцов; услуги рекламных агентств, в частности реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети; реклама почтой, в том числе реклама посредством электронной почты; управление процессами заказов на покупки; обновление рекламных материалов; обработка текстов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через Интернет; посреднические операции для третьих лиц, в том числе через Интернет; публикация рекламных материалов; представление товаров в медиа средствах с целью их оптовой или розничной продажи; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, услуги оптовой и розничной торговли; помощь по управлению коммерческими предприятиями, услуги по аренде площадей сайта в сети Интернет для размещения рекламы».

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком с согласия его правообладателя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [5] правообладателя знака [1], что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010720721 в

отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 16.04.2012, изменить решение Роспатента от 21.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720721.**