

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, рассмотрела возражение от 26.11.2013, поданное компанией OLAN Haushaltsgeräte e.K., Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100323, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1100323 с конвенционным приоритетом от 21.07.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 19.10.2011 на имя OLAN Haushaltsgeräte e.K. в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1100323 представляет собой словесное обозначение «Kaiser», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1100323 в отношении части товаров 11 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1100323 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1100323 сходен до степени смешения с:

- товарным знаком «KAIZER» (свидетельство №359303 с приоритетом от 19.10.2005), зарегистрированным в том числе, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя Косенкова Александра Борисовича, 198216, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 19, кв. 55;

- знаком «Kaeser» (международная регистрация №1017027 с приоритетом от 03.07.2009) правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя KAESER KOMPRESSOREN AG, Carl-Kaeser-Strasse 26 96450 Coburg, (DE).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1100323 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №359303 визуально не сходны за счет наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде короны, особенностей шрифтового исполнения словесных элементов, а также наличия в сравниваемых обозначениях букв «S» и «Z»;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1017027 являются не сходными, поскольку отличаются фонетически в силу разного состава гласных в слогах «ES» и «IS», семантически, поскольку слово «kaiser», означает в переводе со всех основных европейских языков «кайзер, император, правитель, кесарь», а слово «kaeser» не имеет семантического значения;

- по мнению заявителя, товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1100323, и товары 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, являются неоднородными, поскольку заявитель исключает товар «аппараты для сушки», а также заявленный перечень товаров ограничен следующей формулировкой «малые и большие электрические бытовые и

кухонные приборы всех видов, а именно...», тогда как владелец противопоставленной международной регистрации №1017027 изготавливает товары 11 класса МКТУ для промышленных и индустриальных целей;

- заявитель является владельцем знака «Kaiser» по международной регистрации №678489 правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ: «вентиляционные шахты (вентиляционные установки), которые являются однородными товарам «аппараты для кондиционирования воздуха, кондиционеры, приборы, аппараты, устройства для очистки воздуха, вытяжки для кухни, фильтры (в частности воздушные фильтры)», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1017027.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 28.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100323 в отношении всех товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.07.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1100323 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается 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 №1100323 представляет собой словесное обозначение «Kaiser», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100323 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359303 [1] является комбинированным, включает в свой состав доминирующий словесный элемент «KAIZER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с изображением стилизованной короны над буквой «I», а также исключенные из самостоятельной правовой охраны словесные элементы «manicure, pedicure, make-up instruments», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 08, 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «Kaeser» по международной регистрации №1017027 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1100323 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [1, 2], основным элементом является словесный, поскольку он является либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках, легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1100323 и противопоставленных знаков [1, 2] «Kaiser/Kaizer/Kaeser» с точки зрения произношения показал следующее.

Заявленное обозначение «Kaiser» отличается от противопоставленных знаков одной буквой в середине слова (с противопоставленным товарным знаком [1] буква – s-/-z-; со знаком [2] – -i-/-e-). Отличающиеся буквы являются альфафонетическими парами и близки по произношению, в связи с чем сравниваемые словесные обозначения признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее. Несмотря на то, что противопоставленные знаки [1, 2] являются фантазийными словами, они могут быть восприняты потребителем как искаженное написание хорошо известного слова «Kaiser» - «кесарь, император, правитель», см. (<http://slovari.yandex.ru>) или как возможные варианты его написания в различных языках. Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения близки по подобию заложенных в них идей (правитель), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (отсутствие графических элементов) и в противопоставленном знаке [1] (изображение стилизованной короны) носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение. Также необходимо отметить, что выполнение знака по международной регистрации №1100323 и противопоставленных знаков [1, 2] буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1100323, однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1, 2], поскольку относятся к одной родовой группе (нагревательные приборы), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что владелец противопоставленной международной регистрации №1017027 является изготовителем бытовых и кухонных приборов для использования в промышленных и индустриальных целях, не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности товаров, приведенных в перечнях.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1100323 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что он является владельцем знака «Kaiser» по международной регистрации №678489 правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ: «вентиляционные шахты (вентиляционные установки), то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Законодательством не предусмотрен учет старших прав заявителя на сходное обозначение, напротив, экспертиза каждого обозначения осуществляется в отдельности и противопоставляются все сходные знаки с более ранним приоритетом.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2013.