

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 13.02.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711488, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012711488 с приоритетом от 11.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы».

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

Роспатентом 15.11.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711488 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Дж.Кей. Анселл Лимитед, Плот № Г-35 энд 36 МИДС Индастриал Эриа, Валуй, Аурангабад-431 136 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ словесным товарным знаком «Kama Sutra» по свидетельству №150748 с приоритетом от 07.12.1995.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 17.01.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение «KAMASUTRA» и противопоставленный товарный знак «Kama Sutra» по свидетельству №150748 не являются сходными, а товары 10 класса МКТУ, указанные в их перечнях, не являются однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711488 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.04.2012) заявки №2012711488 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.

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 «KAMASUTRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711488 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №150748, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (презервативы), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товарный знак по свидетельству №150748 представляет собой словесное обозначение «Kama Sutra», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавных букв «K» и «S».

Сравнительный анализ показал, что словесные элементы «KAMASUTRA» и «Kama Sutra» являются фонетически тождественными (полностью совпадает состав букв/звуков и их расположение).

В семантическом отношении знаки порождают одинаковые ассоциации, связанные с индийским трактатом об искусстве любви («KAMASUTRA» переводится с английского, немецкого и итальянского языков, как камасутра; «Kama» - в индийской мифологии Кама, бог любви (в переводе с английского, французского и итальянского языков; «Sutra» - сутры, древнеиндийские трактаты по религии, философии (в переводе с английского и французского языков)).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №150748 выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита черного цвета, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом в целом.

Резюмируя изложенное, обозначение «KAMASUTRA» является сходным до степени смешения с товарным знаком «Kama Sutra» по свидетельству №150748 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ (презервативы), что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2013.