

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 01.08.2011, поданное ЗАО «Компания Кнакер», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711363/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009711363/50 с приоритетом от 22.05.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КНАКЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711363/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «KNACKI» (словесный) по международной регистрации №619421 и знаком «KNACKI» (комбинированный) по международной регистрации №643579,

правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.08.2011, доводы которого сводятся к тому, что решениями Роспатента от 12.06.2011 досрочно прекращена правовая охрана знаков по международным регистрациям №619421 и №643579 в связи с их неиспользованием в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009711363/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии решений Роспатента от 12.06.2011 по рассмотрению заявлений, относящихся к знакам по международным регистрациям №619421 и №643579.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2009) поступления заявки №2009711363/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2009711363/50 представляет собой словесное обозначение «КНАКЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №619421 [1] представляет собой словесное обозначение «KNACKI» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №643579 [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KNACKI», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде фигурной рамки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «КНАКЕР» - «KNACKI» являются сходными в силу тождества звучания начальных частей [КНА-] - [KNA-] и близости звучания конечных частей [-КЕР] - [-СКИ], близкого состава гласных и согласных, одинакового количества слогов (2).

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что слово «КНАКЕР» заявленного обозначения не имеет перевода, а словесный элемент «KNACKI» противопоставленных знаков [1,2] может быть переведен с немецкого языка как «отсидевший в тюрьме, бывший зек (разг.)», см. Яндекс-словари <http://lingvo.yandex.ru/knacki/c%20немецкого/>, слово «knacki» относится не к общепринятой, а к разговорной лексике, связи с чем средним российским потребителем оно будет восприниматься как фантазийное. Поэтому основным критерием сходства словесных обозначений будет фонетический.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что графические отличия носят второстепенный характер, не оказывая решающего влияния на запоминание знаков потребителями.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 29 класса МКТУ однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в отношении товаров 29 класса МКТУ обозначения по заявке №2009711363/50 и противопоставленных знаков [1,2] следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что на дату 05.08.2011 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №619421 и №643579 в отношении товаров 29 класса МКТУ на основании решений Роспатента от 12.07.2011.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009711363/50 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2009711363/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 01.08.2011, отменить решение Роспатента от 27.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009711363/50.