

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 13.06.2013, поданное Сидоркиным Виталием Геннадьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704745, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012704745 с приоритетом от 21.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KYUSO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 16.03.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «KAYSOU» (свидетельство №403991 с приоритетом от 22.12.2008), зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сакура»», 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, 12, кв. 112.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически и графически не сходны, за счет различного произношения и шрифтового написания, расположения словесных элементов;

- заявленное обозначение продолжительное время (с 2006 года) используется заявителем для маркировки товаров 03 класса МКТУ и хорошо известно российскому потребителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012704745 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копии договоров на поставку за 2010-2012 года [1];
- копии грузовых таможенных деклараций за 2007-2012 года [2];
- копии свидетельств о государственной регистрации в Таможенном союзе республики Беларусь, республики Казахстан и Российской Федерации от 24.11.2011, 30.03.2012 [3];
- фотография витрины с товарами заявителя [4].

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС на заседании коллегии, состоявшемся 30.07.2013, заявителю было указано на выявленное коллегией палаты по патентным спорам дополнительное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам было отмечено, что, исходя из представленных заявителем документов, производителем товаров, маркированных обозначением «KYUSO», является китайская компания ЧЖЭЦЗЯН ЯСИЛИ КОСМЕТИКС КО., ЛТД, в связи с чем, заявленное обозначение способно вести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им своих соображений по поводу вышеуказанного дополнительного обстоятельства.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.09.2013, заявитель представил копию заявления от компании ЧЖЭЦЗЯН ЯСИЛИ КОСМЕТИКС КО., ЛТД, в котором указано, что данная компания с 2006 года производит косметическую продукцию, маркируемую обозначением «KYUSO», только по заказу Сидоркина В.Г. и поставляется только ему [5].

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

С учетом даты (21.02.2012) поступления заявки №2012704745 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «KYUSO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №403991 представляет собой словесное обозначение «KAYSOU», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита по вертикали. [1]. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №403991 показал следующее.

Сравниваемые обозначения «KYUSO» [КЬЮЗО] – «KAYSOU» [КАЙЗОУ] состоят из разного количества гласных букв/звуков, слогов, начинаются с принципиально различных по звучанию слогов, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Указанные отличия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №403991 являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения.

Различие сравниваемых обозначений усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально они производят разное зрительное впечатление за счет вертикального написания противопоставленного товарного знака по свидетельству №403991 и его оригинального шрифтового исполнения.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Вместе с тем они не могут смешиваться потребителем на рынке по причине несходства знаков, которыми они маркированы.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704745 отсутствуют.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку из представленных с возражением документов, производителем товаров, маркированных обозначением «KYUSO» является китайская компания ЧЖЭЦЗЯН ЯСИЛИ КОСМЕТИКС КО., ЛТД, в связи с чем, заявленное обозначение способно вести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, необходимо отметить следующее.

В опровержение данных доводов заявитель представил копию заявления от компании ЧЖЭЦЗЯН ЯСИЛИ КОСМЕТИКС КО., ЛТД [5]. Согласно данному заявлению компания ЧЖЭЦЗЯН ЯСИЛИ КОСМЕТИКС КО., ЛТД не имеет собственной торговой марки и с

2006 года производит косметическую продукцию, маркируемую обозначением «KYUSO», только по заказу Сидоркина В.Г. (заявитель).

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.06.2013, отменить решение Роспатента от 16.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704745.