

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2008, поданное ООО «Кайман», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.09.2008 (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007703122/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007703122/50 с приоритетом от 08.02.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «КАЙМАН», выполненное объемным шрифтом буквами русского алфавита.

24.09.2008 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 40, 41 и части услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальной части товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

– комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КАЙМАН» по свидетельству №334965 [1] для части однородных услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «САУМАН» по свидетельству №277871 [2] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «САУМАН» по свидетельству №268452 [3] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- словесным знаком «САУМАН» по международной регистрации №862335 [4] для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака «САУМАН» [2] в Палату по патентным спорам 06.06.2008 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием, которое было удовлетворено в отношении услуг 35 класса МКТУ решением от 05.02.2009;
- по остальным противопоставлениям ведутся переговоры о частичной уступке знаков и предоставлении писем-согласий.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необедительными.

С учетом даты (08.02.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 слово «КАЙМАН» (кайман – то же, что аллигатор, американский крокодил), выполненное оригинальным объемным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоит из стилизованного изображения крокодила в квадрате со скругленными углами, слева от которого расположен первый слог «КАЙ», а справа – второй слог «МАН» слова «КАЙМАН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в яркой цветовой гамме. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] также является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, расположенного в верхней части знака, на фоне которого расположен словесный элемент «CAYMAN the best with us», под которым

в самой нижней части знака расположен словесный элемент «САУМАН»(cauman - в переводе с английского означает кайман), выполненный буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 01, 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение крокодила, под которым расположен словесный элемент «САУМАН», выполненный буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «САУМАН» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесного обозначения «КАЙМАН» и словесных элементов «КАЙМАН», «САУМАН» противопоставленных обозначений. Фонетическое сходство указанных словесных элементов достигается за счет одинакового количества слогов, букв и звуков, одинакового состава согласных и близкого состава гласных звуков.

Одинаковая смысловая нагрузка указанных словесных элементов (САУМАН в переводе с английского языка означает КАЙМАН, КАЙМАН – разновидность крокодила, то же, что и аллигатор - американский крокодил) усиливает сходство обозначений в целом.

Наличие графических элементов в противопоставленных знаках [1-3] не приводит к иному восприятию словесных элементов, что позволяет признать его несущественным.

Анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Товары 16, услуги 35 и часть услуг 42 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2007703122/50, являются однородными товарам 16 и услугам 35, 42

классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-4], поскольку они относятся к одному виду/роду, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

В отношении довода заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ решением Роспатента от 05.02.2009 и, следовательно, указанный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения принимаются во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению, независимо от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии. Поскольку на указанную дату правовая охрана товарного знака [2] действовала, основания для снятия данного противопоставления отсутствовали. Следовательно, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров и услуг является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2008.