

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 11.03.2013, поданное по поручению компании КАЙЗЕР + КРАФТ ЕВРОПА ГмбХ, 70191 Штутгарт, Прессельштр. 12, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713030, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «KAISER+KRAFT» по заявке №2011713030 с приоритетом от 27.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 12, 19, 20, 22, 27, 39 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 05, 09, 16, 25, 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06, 07, 08, 11, 21 классов МКТУ, а также в отношении другой части товаров и услуг 05, 16, 25, 35, 37 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарными знаками «KAISER» (свидетельства №156742 [1] с приоритетом от 16.11.1995, №162443 [2] с приоритетом от 02.10.1997), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ на имя компании ХЕРЕННИУС ЛИМИТЕД, Афентрикас, 4 АФЕНТРИКА КОРП, офис 2, 6018 Ларнака, Кипр;

- с товарным знаком «KAISER» (свидетельство №273960 [3] с приоритетом от 12.09.2003), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 37 классов на имя ООО «Альфа плюс», 121359, Москва, ул. Оршанская, д. 9, кв. 84;

- с товарным знаком «KAIZER» (свидетельство №359303 [4] с приоритетом от 19.10.2005), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 08, 11, 21, 35 классов МКТУ на имя Косенкова А.Б., 198216, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 19, кв. 55;

- со знаком «KAISER» (международная регистрация №736872 [5] с конвенционным приоритетом от 28.01.2000), зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 и 09 классов МКТУ на имя Kaiser GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 4, Ramsloh 58579 Schalksmühle;

- с товарным знаком «KAISER» (свидетельство №306773 [6] с приоритетом от 09.09.2005), зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 и 11 классов МКТУ на имя ООО «Вэнфорд имп./эксп. инк», 129128, Москва, ул. Бажова, 16, стр. 1;

- с товарным знаком «KAISER» (свидетельство №409179 [7] с приоритетом от 04.08.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на имя Кузнецова Е.А., 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 104, кв. 93;

- с товарным знаком «КАЙЗЕР» (свидетельство №419269 [8] с приоритетом от 10.08.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 классов МКТУ на имя ООО «Ярило», 308014, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 122;

- со знаком «KAISER» (международная регистрация №572197 [9] с приоритетом от 31.05.1991), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 и 08 классов МКТУ на имя HEINZ KAISER AG (HEINZ KAISER S.A.), (HEINZ KAISER Ltd) 516, Glattalstrasse, CH-8153 RÜMLANG (CH);

- со знаком «KAISER» (международная регистрация №423726 [10] с конвенционным приоритетом от 17.12.1975), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 21 классов МКТУ на имя W.F. KAISER U. Co. GMBH Werner-von-Siemens-Strasse 28 65582 Diez/Lahn (DE);

- со знаком «KAISER» (международная регистрация №678489 [11] с конвенционным приоритетом от 22.04.1997), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ на имя OLAN Haushaltsgeräte e.K. Eichborndamm 277 13437 Berlin (DE).

Заявленное обозначение и вышеперечисленные товарные знаки признаны сходными до степени смешения на основании фонетического сходства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2013 и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.05.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- из перечня заявленного обозначения неправомерно были исключены товары 05 класса МКТУ «амальгамы стоматологические; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; масло камфорное для медицинских целей; пептоны для фармацевтических целей; радиий для медицинских целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей», которые не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды, противопаразитарные препараты», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №419269;

- от правообладателей противопоставленных регистраций №736872, №572197, №423726 и товарного знака по свидетельству №359303 получены письма-согласия;

- учитывая, что письма-согласия от правообладателей противопоставленных международных регистраций №736872, №423726 и товарного знака по свидетельству

№359303 получены в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, заявитель скорректировал перечень заявленного обозначения, исключив из него спорные товары и услуги 08, 09, 11, 16, 21, 35 классов МКТУ;

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 25, 35, 37 классов МКТУ, являющихся однородными указанным в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №306773, №162443, №273960 и международной регистрации №678489, а, кроме того, не смог договориться с правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №156742 и №409179 относительно писем-согласий, поэтому скорректировал перечень заявленного обозначения, исключив из него однородные товары и услуги;

- заявитель не согласен с доводами экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения «KAISER+KRAFT», воспроизводящего часть фирменного наименования заявителя, и противопоставленного товарного знака «KAISER» по свидетельству №409179, поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически в силу разной длины сравниваемых обозначений, по количеству входящих в них словесных элементов, составу гласных и согласных букв, визуально в силу разного шрифтового исполнения и семантически, поскольку помимо слова «kaiser», означающего в переводе со всех основных европейских языков «кайзер, император, правитель, кесарь», в состав заявленного обозначения входит также словесный элемент «kraft», означающий «сила, усилие, энергия, работник, специалист, кадры»;

- кроме того, заявитель просит устранить технические ошибки в перечне товаров 05, 09, 20, 25 классов МКТУ, допущенные при подготовке заключения к решению Роспатента от 30.11.2012.

На основании изложенного в возражении изложена просьба пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011713030 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 19, 20, 22, 27, 39 классов МКТУ, а также указанных в возражении товаров и услуг 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 35, 37 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов возражение включает следующие документы:

1. словарно-справочные материалы;
2. распечатка с сайта www.kaiserkraft.ru;
3. письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №572197, №423726, №736872 и по свидетельству №359303.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (27.04.2011) поступления заявки №2011713030 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 «KAISER+KRAFT» по заявке №2011713030 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 19, 20, 22, 27, 39 классов МКТУ, а также указанных в возражении товаров и услуг 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 35, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713030 основано на наличии сходных до степени смешения знаков «Kaiser» [1], «Kaiser» [2], «Kaiser» [1], «KAIZER» [4], «KAISER» [5], «KAISER» [6], «Kaiser» [7], «Кайзер» [8], «Kaiser» [9], «KAISER» [10], «KAISER» [11], с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №156742 и №162443 [1] являются комбинированными, включают в свой состав доминирующий словесный элемент «Kaiser», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного силуэта человека в короне. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, а товарному знаку [2] - в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Kaiser» по свидетельству №273960 [3] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359303 [4] 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 по международной регистрации №736872 [5] является комбинированным, включает доминирующий словесный элемент «KAISER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде девяти шариков черного и белого цветов. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №306773 [6] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KAISER», выполненный оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде короны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Kaiser» по свидетельству №409179 [7] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Кайзер» по свидетельству №419269 [8] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Kaiser» по международной регистрации №678489 [9] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «KAISER» по международной регистрации №572197 [10] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, включает в свой состав стилизованную букву «А». Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №423726 [6] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KAISER», выполненный оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации №423726 предоставлена в отношении товаров 16, 21 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [11] основано на фонетическом и семантическом вхождении в состав заявленного обозначения «KAISER+KRAFT» основных индивидуализирующих элементов «KAISER» / «Kaiser» / «KAIZER» / «KAISER» / «Кайзер» противопоставленных товарных знаков (выполненные буквами латинского и русского алфавитов словесные элементы «Kaiser» и «Кайзер» имеют одну и ту же семантику, а именно, представляют собой историческое название императора Германской империи, см. Толковый словарь иноязычных слов, 2004 г., <http://slovari.yandex.ru>).

Анализ скорректированных заявителем перечней товаров и услуг 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 35, 37 классов МКТУ показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; акарициды; альгициды; бактерициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; кардонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева [репеллент]; масла защитные от слепней, оводов; мухоловки клейкие; ошейники

противопаразитарные для собак; порошок пиретрума; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; экстракты табака [инсектициды]» либо идентичны, либо являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №419269 [8], поскольку сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение и относятся к одному роду товаров - препаратам, уничтожающим вредные организмы.

Часть товаров 06 класса МКТУ заявленного обозначения либо идентичные, либо соотносятся как род/вид с товарами 06 класса МКТУ «скобяные изделия» противопоставленного знака по международной регистрации №736972 [5], с товарами «приспособления запорные водопроводных труб» противопоставленного товарного знака по свидетельству №306773 [6], а также с товарами «обычные металлы и их сплавы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока [неэлектрическая]; сейфы; руды; каркасы строительные; двери металлические; окна; комплекты дверные; комплекты оконные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №409179 [7], что заявителем не оспаривается. Вместе с тем необходимо отметить, что скорректированный заявителем перечень товаров 06 класса МКТУ включает такие товары как «задвижки оконные; запоры дверные задвижные; петли дверные, оконные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; ручки дверные; упоры, ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; шпингалеты оконные», которые являются

однородными товарам «двери металлические; окна; комплекты дверные; комплекты оконные» противопоставленного товарного знака [7].

Заявителем не оспаривается однородность товаров 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, и товаров 07 класса МКТУ «стиральные и сушильные машины; посудомоечные машины» противопоставленного знака по международной регистрации №678489 [9], «ручные орудия и машины» противопоставленного знака по международной регистрации №572197 [10], товаров 08 класса МКТУ «инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (неэлектрические); приборы (электрические и неэлектрические) для полировки ногтей; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления ногтей; щипчики для ногтей; щипчики для завивки ресниц» противопоставленного товарного знака по свидетельству №359303 [4], «инструменты» противопоставленного знака по международной регистрации №572197 [10]; товаров 09 классов МКТУ «электрические аппараты и инструменты» противопоставленного знака по международной регистрации №736872 [5]; товаров 11 класса МКТУ «аппараты для загара; сушилки воздушные; сушилки для волос» противопоставленного товарного знака по свидетельству №359303 [4], «биде, ванны, ванны для минеральной воды, ванны сидячие, водоспуски для туалетов; души, змеевики в дистилляционных установках; краны канализационные, краны, принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования» противопоставленного товарного знака по свидетельству №306773 [6], «электрические и газовые плиты; холодильники; вентиляционные установки; морозильные установки» противопоставленного знака по международной регистрации №678489 [9], товаров 16 класса МКТУ «книга и периодика; кисти для художников» противопоставленного знака по международной регистрации №423726 [11], 21 класса МКТУ «гребни; изделия щеточные; кисточки для бритья; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; пудреницы; пуховки для

пудры; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №359303 [4], «домашняя и кухонная утварь, в частности, изготовленная из листового металла, стали, алюминия, пластика или листового металла, покрытого синтетическим материалом» знака по международной регистрации №423726 [11], 25 класса МКТУ «обувь» противопоставленного товарного знака по свидетельству №162443 [2].

Также заявитель не оспаривает однородность услуг 35, 37 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 42 классов МКТУ «реклама, менеджмент и административная служба в сфере бизнеса, офисная служба, реализация товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №156742 [1], «демонстрация товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №273960 [3], «продвижение товаров 03, 08, 11, 21 и 26 классов [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 08, 11, 21 и 26 классов]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №359303 [4], услуг 37 класса МКТУ «ремонт часов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №273960 [3].

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 30.11.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.11.2012, и являются основанием для удовлетворения возражения в части.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленные правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельству №359303 [4] и международным регистрациям №736872 [5], №572197 [10], №423726 [11] письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №572197 [10] снимает основания для отказа в регистрации заявленного

обозначения в отношении части товаров 07, 08 классов МКТУ. Однако необходимо отметить, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [4], [5], [11] предоставили письма-согласия в отношении ограниченного перечня товаров. Так, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №359303 [4] предоставил письмо-согласие в отношении части товаров 08, 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №736972 [5] предоставил письмо-согласие в отношении всех товаров 06 и части товаров 09 классов МКТУ, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №423726 предоставил письмо-согласие в отношении части товаров 08, 16, 21 классов МКТУ.

Таким образом, учитывая представленные заявителем письма-согласия и скорректированный перечень товаров и услуг, регистрация заявленного обозначения по заявке №2011713030 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса может быть осуществлена в отношении всех товаров и услуг 12, 19, 20, 22, 27, 39 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 35, 37 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.03.2013, изменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713030.