

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 04.02.2011, поданное Вм.Ригли Дж.Компани, США (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 №2008730067/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008730067/50 с приоритетом от 18.09.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КАРМА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 05.05.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730067/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: «КАРМА», свидетельство №194421, приоритет от 08.02.2000; «KARMA», свидетельство №194714, приоритет от 08.02.2000, и обозначением «CARMA», заявка №2008729247/50, приоритет от 11.09.2008,

зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаком «КАРМА» по международной регистрации №979321, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаком «CARMA» по международной регистрации №892529, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730067/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не все товары 30 класса МКТУ, указанные в заявке №2008730067/50, можно расценивать как однородные товарам, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков;

- данное мнение заявителя подтверждается фактами регистрации на его имя товарного знака «ECLIPSE KARMA» по свидетельству №408568 для товаров 30 класса МКТУ «сладости; в том числе резинки жевательные, надувные жевательные резинки, леденцы, мятные конфеты» и товарных знаков «eclipse karma» по свидетельствам №425569, №425568 №425570 для товаров 30 класса МКТУ «резинки жевательные, надувные резинки жевательные, мятные резинки жевательные»;

- заявитель отмечает, что «все вместе указанные товарные знаки «ECLIPSE KARMA» и «КАРМА» образуют серию товарных знаков заявителя, что также необходимо принимать во внимание при проведении экспертизы заявленных обозначений»;

- кроме того, противопоставленная заявка №200872924/50 является отозванной, в связи с чем не является препятствием для регистрации товарного знака.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.05.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008730067 только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «резинки жевательные, надувные резинки жевательные, мятные резинки жевательные».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран - [1];
- распечатки противопоставленных товарных знаков и обозначения по заявке №2008729247/50 с сайта ФИПС - [2];
- распечатки товарных знаков «ECLIPSE KARMA» (свидетельства №408568, №425570, №425569, №425568) с сайта ФИПС - [3];
- копии решений о регистрации товарных знаков по заявкам №2009707798/50, №2009707797/50, №2009707796 - [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты (18.09.2008) поступления заявки №20087300671/50 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- 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 №2008730067/50 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки: «КАРМА», свидетельство №194421– [1]; «KARMA», свидетельство №194714 – [2]; «КАРМА», международная регистрация №979321 – [3]; «CARMA», международная регистрация №892529 – [4]; и обозначение «CARMA», заявка №2008729247/50 – [5] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов.

Правовая охрана знакам [1, 2] предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, знакам [3, 4] – в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, правовая охрана по обозначению [5] испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на дату 28.03.2011 принятия возражения к рассмотрению заявка №2008729247/50 признана отозванной, в этой связи анализ на сходство рассматривается только в отношении противопоставленных знаков [1-4].

Сопоставительный анализ сравнительных обозначений показал следующее.

Рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки [1, 3] являются тождественными.

Рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов КАРМА - KARMA (karma – карма, судьба, см. словарь на сайте <http://lingvo.yandex.ru/karma/>) и их визуального сходства (обусловленного использованием в написании обозначений стандартного шрифта и заглавных букв).

Рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак [4] являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества словесных элементов КАРМА – CARMA и их визуального сходства.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «резинки жевательные, надувные резинки жевательные, мятные резинки жевательные».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно сведений из сети Интернет жевательная резинка – это продукт, в состав которого входит сахар, различные вкусовые и ароматические добавки. В настоящее время многими кондитерскими фабриками производство жевательных резинок осуществляется наряду с другими видами кондитерских изделий (Например, Кондитерскими фабриками: «Бастион», см. сайт <http://bastionms.ru/>; «Золотая Русь», см. сайт <http://www.zolotayarus.ru/>; «Сормовская», см. сайт <http://www.skf.uniconf.ru/ru/history/>).

В этой связи сопоставляемые товары «резинки жевательные, надувные резинки жевательные, мятные резинки жевательные» уточненного перечня и товары «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1-4], соотносятся между собой как вид-род, имеют один рынок сбыта, один круг потребителя и могут производиться одним лицом.

В силу указанного при маркировке обозначениями, содержащими практически тождественные элементы, однородных товаров 30 класса МКТУ возможно возникновение у потребителей представления о производстве этих товаров из одного коммерческого источника.

Относительно ссылки на наличие регистраций товарных знаков по свидетельствам №408568, №425569, №425568, №425570 на имя заявителя, то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 05.05.2010.