

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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2007, поданное фирмой KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S., Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №212124, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001728731/50 с приоритетом от 09.10.2001 зарегистрирован 08.05.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №212124 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Татьяна м 710», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 01 - 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение, включающее слова «КАЛЕВА KALEVA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита в две строки.

В возражении от 25.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «КАЛЕВА KALEVA» по свидетельству № 212124 предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими лицу,

подавшему возражение, имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров:

- свидетельство №168852 для товаров 06, 07, 20 классов МКТУ [1];
- свидетельство №175290 для товаров 06, 07, 20 классов МКТУ [2].

В возражении указано, что сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на фонетическом (фонетическое вхождение), визуальном (одинаковое графическое выполнение совпадающих словесных элементов KALE) и семантическом (незнакомые российскому потребителю слова «KALE» и «КАЛЕВА KALEVA» будут восприниматься как производные одно от другого или как товарные знаки одной и той же фирмы или как знаки родственных компаний) сходстве, и, следовательно, являются сходными до степени смешения.

В возражении указано, что товары 06, 07 и 20 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку часть этих товаров тождественна, а другая часть товаров выполнена из материала, в отношении которого зарегистрирован сходный знак (металлические трубы – металлы и сплавы), либо в их креплении и соединении используются крепежные и замковые изделия, в отношении которых зарегистрирован сходный знак (металлические трубы – крепежные или иные замковые изделия; зеркала, рамы (для картин и т.п.) – гайки, шпильки, штифты, шурупы неметаллические).

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, и его товары, маркированные товарным знаком «KALE» (замочные изделия, металлическая фурнитура и иные товары), известны на российском рынке с 1994 года, при этом слово «KALE» является частью фирменного наименования.

В возражении также отмечено, что противопоставленные товарные знаки получили правовую охрану не только в стране происхождения, но и во множестве стран мира.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212124 недействительной для части товаров 06, 07 и 20 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки материалов из сети Интернет о фирме Kale Kilif и реклама товаров этой фирмы.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 31.03.2008, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, мотивируя свою позицию следующим:

- регистрация товарного знака «КАЛЕВА KALEVA» по свидетельству №212124 была произведена в развитие ранее зарегистрированных обозначений «КАЛЕВА» по свидетельству №174927 и «KALEVA» по свидетельству №189658 для товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, при этом товарный знак №174927 имеет более ранний приоритет по сравнению с противопоставленными товарными знаками [1] и [2], т.е. правообладателю принадлежит преимущественное право на использование обозначения «КАЛЕВА» в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку слова «КАЛЕВА/KALEVA» и «KALE» обладают самостоятельной, отличной друг от друга семантикой: слово KALE в переводе с турецкого языка обозначает «крепость», «укрепление», это значение дублируется изображением крепостной стены в противопоставленном товарном знаке [2], а учитывая, что турецкий язык входит в языковую группу тюркских языков, которым владеют почти семь миллионов россиян, им будет понятна семантика этого слова, поскольку оно фонетически тождественно слову «крепость» на татарском, крымскотатарском, азербайджанском, каркалпакском и других языках народов, проживающих на территории Российской Федерации и говорящих на языках, входящих в группу тюркских языков; слово КАЛЕВА (KALEVA) связано с именем основателя сказочной страны Калевы карело-финского эпоса Калевалы;

- сравниваемые знаки несходны фонетически и производят различное общее зрительное впечатление;

- исследование однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что подход к ней лица, подавшего возражение, противоречит основам законодательства об интеллектуальной собственности, а сам вывод является ложным, поскольку товары «металлические трубы», «зеркала, рамы (для картин и т.п.)» не являются однородными товару «замковые изделия», так как относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, а в ряде случаев и разных потребителей;

- утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, является декларативным, поскольку сравниваемые товарные знаки не сходны друг с другом, что полностью исключает возможность возникновения у потребителя ассоциативного ряда, связывающего эти обозначения, кроме того, не представлены доказательства известности обозначения KALE по свидетельствам [1] и [2] в отношении товаров 06, 07 и 20 классов на дату регистрации оспариваемого товарного знака;

- товары, маркированные товарными знаками «КАЛЕВА», «KALEVA» и «КАЛЕВА / KALEVA», успешно присутствуют на российском рынке более 10 лет, при этом оспариваемый товарный знак «КАЛЕВА KALEVA» зарегистрирован на территории Турции, Китая и ряда европейских стран, включая Бенилюкс.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «КАЛЕВА/KALEVA» по свидетельству №212124.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информационные справки о товарных знаках №№174927, 189658, 168852, 175290 на 10л. [3];

- справочные материалы из турецко-русского словаря, Москва, «Русский язык», 1977, на 5л. [4];

- справочные материалы из Большого энциклопедического словаря, Москва, «Большая Российская энциклопедия», С-Пб, «Норинт», 2004, с.1238 на 2л. [5];
- справочные материалы из Большой советской энциклопедии, Интернет, www.slovari.yandex.ru на 2л. [6];
- справочные материалы из татарско-русского словаря, Москва, «Советская энциклопедия», 1966, с.214 на 2л. [7];
- справочные материалы из русско - крымскотатарского словаря, Интернет, www.jiport.com на 2л. [8];
- справочные материалы из русско-азербайджанского словаря, Интернет, www.jiport.com на 2л. [9];
- справочные материалы из русско – кабардинско - черкесского словаря, Москва, «Государственное издательство иностранных и национальных словарей», 1955, с.151, 307 на 3л. [10];
- справочные материалы из русско – карачаево - балкарского словаря, Москва, «Советская энциклопедия», 1965, с.234, на 2л. [11];
- справочные материалы из русско-каракалпакского словаря, Москва, «Советская энциклопедия», 1967, с.165, на 2л. [12];
- выдержки из Конституции РФ на 2л. [13];
- информационные материалы об итогах переписи населения РФ, проводимой в 2002 году. Интернет, www.perepis2002.ru, www.ru.wikipedia.org на 30л. [14];
- справочные материалы из книги Нагаевской Е.В. «Бахчисарай. Очерк-путеводитель», Издательство «Таврия», Симферополь, 1976, на 7л. [15];
- справочные материалы из сети Интернет www.votpusk.ru на 1л. [16];
- информационные материалы из книги «Калевала», карело-финский эпос, Петрозаводск, «Карелия», 1981, на 7л. [17];
- информационные материалы из книги «Калевала», перевод Л. Бельского, Москва, «Художественная литература», 1977, на 14л. [18];
- информационные материалы из книги Элиаса Леннрота «Калевала», Петрозаводск, «Карелия», 2001, на 20л. [19].

На заседании коллегии от правообладателя дополнительно были представлены материалы из сети Интернет об интернациональном составе населения Российской Федерации по результатам всероссийской переписи населения 2002 года на 4л.[20] и справочная информация из Советского энциклопедического словаря, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1980, с.532, 1513, 967 на 4л. [21].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 09.10.2001 поступления заявки № 2001728731/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Парижскую конвенцию, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «KALEVA КАЛЕВА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, расположенные в две строки друг над другом.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] включают словесный элемент «KALE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом противопоставленный товарный знак [1] является словесным, а противопоставленный товарный знак [2], являясь комбинированным, кроме словесного элемента включает ряд изобразительных элементов в виде крепостной стены, расположенной в верхней части

стилизованного земного шара, на фоне которого изображена лента со словесным элементом «KALE».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «KALEVA КАЛЕВА» по свидетельству №212124 и противопоставленных товарных знаков «KALE» показал следующее.

Слово КАЛЕВА (KALEVA) представляет собой имя мифического первопредка героев карело-финского эпоса Калевала [19], [21]. Поэма Калевала была переведена на русский язык в 1835 году и широко известна в России с XIX века. Она многократно переиздавалась в советское время и по-прежнему известна в России, особенно в Карелии и Ленинградской области [15] – [19], [21].

Слово KALE является лексической единицей турецкого языка и в переводе на русский язык означает «крепость», «укрепление» [3].

Таким образом, с точки зрения семантики, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку в них заложены различные понятия и идеи.

Анализ сравниваемых обозначений с точки зрения фонетики также показал их различие по количеству звуков, букв и слогов. Указанные различия обусловлены тем, что оспариваемый знак «КА-ЛЕ-ВА», состоящий из трех слогов, содержит в своем составе дополнительный слог -ВА, расположенный на конце слова, который придает фонетическое отличие за счет дополнительно четко произносимого слога.

Следует также указать, что сравниваемые товарные знаки существенно различаются визуально. Так, различие в количестве слогов, составляющих сравниваемые слова, существенно влияет на зрительное восприятие слов, отличающихся «размерностью» при использовании одинакового стандартного шрифта. Слова KALEVA КАЛЕВА выглядят как более длинные по сравнению со словом KALE в противопоставленных товарных знаках [1] и [2]. Исполнение оспариваемого знака в две строки, использование в нем русского и латинского алфавитов, а также наличие изобразительных элементов

в противопоставленном знаке [2] дополнительно усиливает визуальное различие знаков.

Вышеприведенный анализ показал, что сравниваемые знаки ни семантически, ни фонетически, ни визуально не сходны и, в силу указанного, не могут ассоциироваться друг с другом, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака «KALEVA КАЛЕВА» с товарными знаками «KALE» [1], [2] до степени смешения, нельзя признать обоснованным.

Отсутствие сходства до степени смешения оспариваемой регистрации с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] позволяет не проводить анализ на однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, тем не менее, Палата по патентным спорам считает необходимым отметить, что товары 20 класса МКТУ (зеркала, рамы (для картин и т.п.), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могут быть признаны однородными с товарами 20 класса МКТУ (гайки неметаллические, дверные приборы неметаллические; замки неметаллические (за исключением электрических), запоры неметаллические, шпильки неметаллические, штифты неметаллические, шурупы неметаллические), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], так как они относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей. В этой связи нельзя признать убедительным довод лица, подавшего возражение, что однородность этих товаров обусловлена тем, что крепежные элементы предназначены для крепления зеркал и рам, поскольку в розничной сети зеркала и рамы продаются укомплектованными крепежными деталями.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, следует указать, что он основан на выводе о сходстве и ассоциации знаков друг с другом, не подтвержденным ни вышеуказанным сравнительным анализом знаков в соответствии с признаками сходства, ни фактическими данными.

В возражении отсутствуют конкретные данные, подтверждающие, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Вместе с тем информация о деятельности фирмы Kale Kilit свидетельствует о ее известности на российском рынке как производителя замочных изделий, в то время как интересы правообладателя на российском рынке связаны с производством и монтажом окон.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «КАЛЕВА KALEVA» по свидетельству №212124.