

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Путятовой Киной Владимировной, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740517, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «КІКА» по заявке №2023740517, поданного 15.05.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 02, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740517 для товаров 02, 14 (части), 16 (части), 18 (части) и услуг 35 (части) 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 части испрашиваемых услуг товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарными знаками «КИКО» по свидетельству №552148 с приоритетом от 13.08.2014, по свидетельству №633725 с приоритетом от 10.11.2015, по международной регистрации №958110 с конвенционным приоритетом от 08.10.2007, по международной регистрации №1030124 с конвенционным приоритетом от 16.11.2009, по международной регистрации №1178830 с конвенционным приоритетом от 01.08.2013, зарегистрированными на имя КИКО С.п.А., Виа Джорджо э Гвидо Палья, 1/Д, 24122, Бергамо, Италия, в отношении однородных товаров и услуг 14, 16, 18, 20, 21, 35 классов МКТУ;

- товарными знаками «КИКО» по свидетельству №860182 с приоритетом от 奇 考 02.04.2021, « К И К О » по международной регистрации №752053 с конвенционным приоритетом от 09.08.2000, зарегистрированными на имя GAO LINGFENG, Room 1302, 2/F, Jinxiuyuan, Xingfucun Zhonglu, Chaoyang District 100027 Beijing, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- товарным знаком «КИКО» по свидетельству №431860 с приоритетом от 23.04.2010, зарегистрированным на имя Стрельникова Алексея Владимировича, 121615, Москва, Рублевское ш., д.14, корп.1, кв.134, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

kika

- знаками «  » по международной регистрации №583546 с конвенционным приоритетом от 15.11.2006, «  » по международной

kika

регистрации №607353 с конвенционным приоритетом от 15.11.2006, «  » по международной регистрации №1167327 с конвенционным приоритетом от 22.03.2013, «kika» по международной регистрации №1185054 с конвенционным приоритетом от 31.05.2013, зарегистрированными на имя Leiner & kika Möbelhandels


kika

GmbH, Porschestraße 7 A-3100 St. Polten, в отношении однородных товаров 20, 21, 24 классов МКТУ;

- знаком «КІКА» по международной регистрации №1301365 с конвенционным приоритетом от 19.04.2016, зарегистрированным на имя Beijing Xinmei Hutong Technology Co., Ltd., Longshaosheng Building, Hepinglinan St. Beijing, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2024, указав, что является дизайнером одежды и регистрация товарного знака для товаров 25 класс МКТУ для него наиболее важна. Заявителю удалось провести переговоры с правообладателем знака по международной регистрации №752053 и товарного знака по свидетельству №860182 – компанией GAO LINGFENG, Китай, и получить письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023740517 на имя заявителя для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023740517, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; уборы головные; белье нижнее».

Оригинал письма-согласия от компании GAO LINGFENG, Китай, был представлен в корреспонденции, поступившей 06.05.2024 (1).

Дополнительно в корреспонденции, поступившей 16.09.2024, заявителем было представлено письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака по свидетельству №431860 (2).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.05.2023) подачи заявки №2023740517 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023740517 представляет собой словесное обозначение «КІКА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 02, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740517 для товаров для товаров 02, 14 (части), 16 (части), 18 (части) и услуг 35 (части) классов МКТУ.

Заявитель в возражении оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740517 для товаров 25 класса МКТУ «одежда; уборы головные; белье нижнее».

Сокращение заявителем требований до вышеперечисленных товаров 25 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными экспертизой товарными знаками по свидетельствам №552148, №633725 и знаками по международным регистрациям №958110, №1030124, №1178830, №583546, №607353, №1167327, №1185054, №1301365, правовая охрана которых распространяется на неоднородные товары и услуги 14, 16, 18, 20, 21, 24, 35 классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки/знак по международной регистрации:

奇 考

- «КИКО» по свидетельству №860182 и « К И К О » по международной регистрации №752053, исключительное право на которые принадлежит GAO LINGFENG, Китай;

- «КИКО» по свидетельству №431860, исключительное право на который принадлежит Индивидуальному предпринимателю Стрельниковому Алексею Владимировичу, Москва.

В отношении указанных противопоставлений коллегий установлено следующее.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателя товарного знака по свидетельству №860182 и знака по международной регистрации №752053, а также от правообладателя товарного знака по свидетельству №431860, в которых компания GAO LINGFENG, Китай, и ИП Стрельников А.В., Москва, не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2023740517 в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия писем-согласий (1), (2) противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №860182, №431860 и знака по международной регистрации №752053 заявителем преодолены.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023740517, помимо товаров 02, 14, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ «одежда; уборы головные; белье нижнее».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2024, изменить решение Роспатента от 26.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023740517.