

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, рассмотрела возражение от 30.05.2014, поданное ОАО «Сясьский целлюзно-бумажный комбинат», г. Сясьстрой (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012736375 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.10.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KLEO», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 17.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012736375 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения «KLEO» [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «CLIO», зарегистрированным

ранее на имя «Стора Энсо Ой», Финляндия по свидетельству № 479159 (конвенционный приоритет от 04.02.2011) [2];

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] сходны до степени смешения ввиду фонетического и семантического сходства: КЛИО (греч. Kleio, от kleo – прославляю) – в греческой мифологии одна из девяти муз покровительниц искусств и наук; первоначально КЛИО – покровительница истории; Сlio – в переводе с английского на русский язык – в греческой мифологии Клио (см. электронные словари <http://dic.academic.ru>; <http://slovari.yandex.ru>).

В палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не ассоциируются между собой в целом, поскольку различны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- фонетические различия сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлены разной расстановкой ударения на первом слоге ([1] – ударная буква «Е», [2] – ударная буква «I», произносимая как «И»), что обуславливает разное произношение: «КЛЕО» и «КЛИО»;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] производят визуально разное зрительное впечатление: обозначение [1] начинается с латинской буквы «К», а обозначение [2] – с латинской буквы «С», при этом данные согласные буквы усиливают различия ввиду того, что занимают первое место;

- на различное графическое восприятие обозначений [1] и [2] также влияют ударные гласные, занимающие третье место в обоих словах;

- наличие совпадающей буквы «О» в сравниваемых обозначениях [1] и [2], занимающей безударную позицию, не влияет на их сходство;

- заявленное обозначение [1] является фантазийным, а противопоставленный знак [2] имеет определенную семантическую нагрузку – в греческой мифологии одна из девяти муз покровительниц искусств и наук;

- поскольку одно из сравниваемых обозначений не имеет смысла и не ассоциируется в сознании потребителя с чем-то конкретным, то и сходства по семантическому критерию сравниваемых обозначений [1] и [2] быть не может;

- заявленные товары 16 класса МКТУ «бумага туалетная; платки носовые бумажные; полотенца для рук бумажные» и товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «бумага, картон, изделия из них, не относящиеся к другим классам» не однородны, поскольку различаются по виду, потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям реализации;

- товары 16 класса МКТУ «бумага» и «картон» противопоставленного товарного знака [2] - широкое понятие, включающее бумагу и картон различных видов, обладающих различными потребительскими свойствами и функциональным назначением;

- заявленные товары 16 класса МКТУ обозначения [1] относятся к родовидовой группе «изделия бумажные и картонные», представляющей собой понятие широкое, из множества таких товаров, как «банты бумажные, белье столовое бумажное, бумага фильтровальная» и т.д., при этом они отличны по свойствам и назначению от товаров 16 класса противопоставленного знака [2];

- заявленные товары 16 класса МКТУ обозначения [1] обладают определенной спецификой, применяются исключительно в гигиенических целях, то есть имеют узкую сферу применения, реализуются через продовольственные розничные магазины и гипермаркеты в соответствующих отделах, через магазины косметики и бытовой химии, магазины хозяйственных товаров;

- товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] реализуются посредством специализированных компаний – поставщиков соответствующих товаров, а также через канцелярские и другие специализированные магазины;

- компания заявителя является одним из пионеров отечественной целлюлозно-бумажной промышленности и начала свою деятельность с 1928 года;

- в 1969 году был запущен первый в СССР комплекс по производству санитарно-гигиенической продукции (бумага туалетная и т.п.), а в 2003 году на

комбинате начался выпуск санитарно-гигиенической продукции под товарным знаком компании «МЯГКИЙ ЗНАК»;

- компании заявителя принадлежит официальный сайт www.syas.ru, на котором размещена информация о деятельности и продукции;

- направление деятельности производства заявленных товаров 16 класса МКТУ является приоритетным направлением компании-заявителя;

- заявителем изложена просьба о внесении изменений в заявленное обозначение [1], связанных с изменением шрифта, цветовой гаммы, при этом внесенные изменения помогут усилить различие между сравниваемыми обозначениями [1] и [2];

- в хозяйственном обороте заявитель использует заявленное обозначение [1] в оригинальном начертании и светло-коричневом цвете с целью маркировки заявленных товаров 16 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- ходатайство о внесении изменений в заявку № 2012736375 – на 1 л. (1);

- оттиск обозначения в измененном виде - на 1 л. (2);

- фотографии продукции (упаковка бумаги туалетной), маркированной заявленным обозначением в оригинальном начертании - на 1 л. (3);

- копии дипломов заявителя за участие в благотворительных акциях, конференциях, выставках и т.п. - на 10 л. (4).

Заседание коллегии, состоявшееся 15.10.2014, было перенесено на более поздний срок на основании ходатайства заявителя с целью предоставления дополнительных материалов, подтверждающих позицию заявителя, а также к материалам дела были приобщены каталог продукции и корпоративное газетное издание, выпускаемые заявителем (5).

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2014, заявителем к материалам дела было приобщено дополнение к возражению от 30.05.2014, доводы которого сведены к следующему:

- заявителем проведено социологическое исследование при помощи специализированной компании по подбору благозвучных слов с целью выбора наименования туалетной бумаги премиум качества;
- в ходе исследования охватывались следующие территории и регионы Российской Федерации: Москва и область, Санкт-Петербург и область, Самара, Ростов-на-Дону, Казань и другие;
- результаты исследований выявили пять названий-лидеров, среди которых заявленное обозначение [1];
- заявка на заявленное обозначение [1] была подана в стандартном шрифте, поскольку на разработку и утверждение изобразительной части требовалось определенное время;
- одновременно с подачей заявки заявителем проводилось социологическое исследование мнения потенциальных потребителей продукции в части дизайна графики и оформления упаковки туалетной бумаги;
- на сегодняшний день заявленное обозначение [1] используется заявителем в оригинальном написании в комбинации с изображением мягкой игрушки – мишки;
- заявителем активно ведутся рекламные компании в печатных СМИ, на транспорте, в метрополитене и т.п.;
- заявителем также представлена информация по первому товарному знаку компании - «МЯГКИЙ ЗНАК», который прочно занял лидирующие позиции на российском рынке санитарно-гигиенической продукции.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- материалы по социологическим исследованиям словесных обозначений – на 76 л. (6);
- материалы по социологическим исследованиям дизайна обозначения – на 34 л. (7);
- копия договора на проведение социологических исследований с приложением – на 9 л. (8);

- отчет о проверке на тождество и сходство заявленного обозначения [1] – на 2 л. (9);
- копии договоров на оказание рекламных услуг с приложениями – на 14 л. (10);
- копии рекламных материалов, включающих обозначение «KLEO» - на 3 л. (11);
- материалы по первому товарному знаку заявителя - «МЯГКИЙ ЗНАК», включающие отчет «Анализ российского рынка тишью» - на 15 л. (12);
- каталоги и печатные издания, дипломы – 6 образцов (13).

В отношении ходатайства (1) от 17.04.2014 о внесении изменений в заявленное обозначение [1], представленного вместе с материалами возражения от 30.05.2014, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно положению пункта 2 статьи 1497 настоящего Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению.

В упомянутом ходатайстве (1) заявленное обозначение [1] представлено в характерном графическом начертании, в бело-коричневой цветовой гамме, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Анализ представленного оттиска (2) позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] в новом варианте имеет существенные изменения по сравнению с изначальным стандартным исполнением. Таким образом, коллегией было отказано во внесении изменений в заявленное обозначение [1], о чем сделана соответствующая запись в протоколе.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 30.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.10.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «KLEO» по заявке № 2012736375 [1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага туалетная; платки носовые бумажные; полотенца для рук бумажные».

Противопоставленный товарный знак «CLIO» [2] по свидетельству № 479159 с конвенционным приоритетом от 04.02.2011 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем, каждая буква и звук играют существенную роль. Сравнимые обозначения отличаются гласными буквами «E» [1] и «I» [2], которые произносятся максимально отчетливо и именно на них падает ударение в словах, что в целом приводит к различному звучанию элементов.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее. Противопоставленный товарный знак [2] в переводе с английского, немецкого и латинского языков на русский язык имеет семантическое значение «Клио» - муза (покровительница) истории [см. <http://translate.academic.ru>]. Согласно данным словарей [<http://значение-имен.рф>; <http://www.namerus.ru/>; <http://www.astromeridian.ru>] заявленное обозначение [1] имеет греческое происхождение, означает «слава» и входит в основу греческого женского имени «Клеопатра» - Клеопатра (сокращенно – Клео). При этом сокращенная форма «Клео» указанного женского имени фонетически тождественна заявленному обозначению [1]. В связи с чем, сравниваемые обозначения [1] и [2] формируют у потребителя разные семантические образы: муза истории [2] и женское имя Клеопатра [1].

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они имеют разное общее зрительное впечатление: сравниваемые обозначения отличаются одной гласной и одной согласной буквами, стоящими в первой и третьей позициях: «К», «Е» - [1] и «С», «I» - [2]. При этом восприятие сравниваемых обозначений начинается с разных букв («К» - [1]; «С» - [2]). Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые словесные обозначения [1] и [2] выполнены буквами одного алфавита, они визуально отличаются.

В отношении однородности сравниваемых товаров 16 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] относятся к одной родовой группе [«бумага и изделия из нее, не относящиеся к другим классам»], имеют одинаковый вид материала, из которого они изготовлены (бумага), а также совпадающие потребительские свойства, функциональное назначение (в том числе, для гигиенических нужд), условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей, являются товарами краткосрочного пользования. Изложенное позволяет коллегии сделать вывод об однородности сравниваемых товаров 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом сравниваемые обозначения [1,2] не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями [1,2].

Таким образом, коллегия не находит противоречия заявленного обозначения [1] требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при оценке возражения от 30.05.2014 коллегией также приняты во внимание документы (3-13), анализ которых показал следующее.

Компания заявителя - одна из первенцев отечественной целлюлозно-бумажной промышленности (основана в 1928 году) и в настоящее время является одним из лидеров по производству товаров для удовлетворения санитарно-гигиенических нужд населения (4,12,13). Компания заявителя имеет соответствующие награды, дипломы и поощрения (4,13). Заявителю принадлежит исключительное право на

товарный знак «МЯГКИЙ ЗНАК», который является одним из самых популярных и узнаваемых брендов среди российских покупателей (12,13). С целью расширения маркировки своих товаров на рынке продукции санитарно-гигиенической направленности заявителем было разработано заявленное обозначение [1] с дальнейшей доработкой его дизайнерского решения согласно документам (6-8). В соответствии с документами (9) заявитель перед подачей настоящей заявки оценил правовую ситуацию в части проверки заявленного обозначения [1] требованиям законодательства. Согласно документам (3,5,10,11,13) продукция заявителя, маркируемая заявленным обозначением [1] в характерной графической проработке, рекламировалась в средствах массовой информации, буклетах, на транспорте, на улицах городов и т.д. Вышеуказанное подтверждает факт присутствия на российском рынке продукции заявителя.

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

удовлетворить возражение от 30.05.2014, отменить решение Роспатента от 17.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012736375.