

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 (далее – Кодекс), 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 от 27.01.2010, поданное компанией «ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731317/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007731317/50 с приоритетом от 10.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Clinica Клиника», представляющее собой изобретенное сочетание слов, написанных в латинице и кириллице стандартным шрифтом строчными буквами, где первые буквы «С» и «К» - заглавные. Словесный элемент «Клиника» находится под словесным элементом «Clinica».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.10.2009 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками ранее зарегистрированными на имя компании «Клиник Лабораториз, ЛЛК» в отношении товаров 03 класса МКТУ:

- комбинированным знаком «CLINIQUE» по свидетельству №050596 с приоритетом от 23.03.1973 [1];
- словесным знаком «Клиник» по свидетельству №122682 с приоритетом от 19.02.1993 [2];
- словесным знаком «Clinique» по свидетельству №122686 [3] с приоритетом от 15.02.1993.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.01.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] несходны по визуальному критерию, поскольку производят различное зрительное впечатление;
- в заявленном обозначении ударение падает на первый слог, а в противопоставленных знаках на последний (это обусловлено французским происхождением слова) и приводит к выводу о несходстве знаков по фонетическому критерию сходства;
- заявитель производит препараты для гигиенических целей, предназначенные для ухода за полостью рта, а компания «Клиник Лабораториз, ЛЛК» производит декоративную косметику, парфюмерию, косметические товары, предназначенные для ухода за кожей, то есть сферы деятельности, круг потребителей, каналы сбыта у них различны;
- правообладатель противопоставленных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия письма-согласия на 1 л. {1};

- распечатка из сети Интернет о заявителе и его продукции на 9 л.{2};
- распечатка с сайта www.clinique.ru на 21 л.{3}.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2010, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия на 2 л.{4};
- распечатки из сети Интернет сведений о товарах, производимых заявителем и правообладателем противопоставленных знаков на 8 л.{5};
- распечатка заявки на регистрация товарного знака на 1 л.{6};
- копия решения от 16.02.2010 на 10 л. {7}.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 23.04.2010, выдвинула дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон). Дополнительное основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения было раскрыто в протоколе от 23.04.2010 следующим образом: «заявленное обозначение содержит элементы способные ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров» (компания «Клиник Лаборэториз, Инк.»).

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2010, выразил свое несогласие с выдвинутым

основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-3], предоставляя письмо-согласие (которое является полным и безотзывным), исключает какую-либо потенциальную возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- у заявителя по иному обозначению («СИСТЕМА/СИСТЕМА») сложилась аналогичная ситуация, при которой Роспатентом было вынесено решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в Палату по патентным спорам было подано возражение на указанное решение. При предоставлении такого же пакета документов коллегией Палаты по патентным спорам знак был зарегистрирован.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.10.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в

отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.4.1 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.

Заявленное обозначение «Clinica Клиника» является словесным, выполнено в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов, первые буквы «С» и «К» - заглавные. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «Clinica» переводится с итальянского и испанского языков как «клиника, клиническая практика». Слово клиника (греч. klinike — врачевание, от kline — ложе, постель) означает лечебное учреждение стационарного типа, в котором лечение больных сочетается с медицинской научно-исследовательской работой и учебно-преподавательской работой по соответствующим разделам практической медицины и клинических дисциплин. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №50596 является комбинированным и содержит словесный элемент «CLINIQUE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, сверху и снизу которого находятся тонкие линии, расположенные по горизонтали. В верхней центральной части обозначения помещено стилизованное изображение буквы «С». Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «CLINIQUE» в переводе с французского языка означает «клинический, клиника». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ[1].

Противопоставленный знак «КЛИНИК» по свидетельству №122682 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. Обозначение «КЛИНИК» не является лексической единицей какого – либо языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ[2].

Противопоставленный знак «CLINIQUE» по свидетельству №122686 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Как указывалось выше, слово «CLINIQUE» в переводе с французского языка означает «клинический, клиника». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ[3].

Сравнение заявленного обозначения «Clinica Клиника» с противопоставленными товарными знаками [1-3], содержащими словесные элементы «CLINIQUE», «КЛИНИК» показало, что они характеризуются тождеством звучания начальных частей ([клиник-], [clinic]), наличием совпадающих слогов (кли-ни-к, cli-ni-c) и их одинаковым расположением. Отличие заключается в последнем звуке, что обуславливает некоторое фонетическое различие сравниваемых обозначений. Однако сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] следует признать сходными по фонетическому критерию сходства.

Помимо фонетического сходства, в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1,3] заложены подобные понятия и идеи («имеющий отношение к клинике»). Несмотря на то, что слово «КЛИНИК» отсутствует в лексике русского языка, а лишь является транслитерацией буквами русского алфавита французского слова «CLINIQUE» или английского слова «CLINIC», для российского потребителя оно будет, безусловно, ассоциироваться со словом «КЛИНИКА», что обуславливает сходство противопоставленного знака [2] с заявленным обозначением.

Относительно сравнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] по графическому критерию сходства, необходимо отметить следующее. Противопоставленный знак [1] является комбинированным, однако, внимание потребителя при восприятии обозначения акцентируется прежде всего на словесном элементе, который несет основную индивидуализирующую нагрузку и с которого начинается восприятие знака. Кроме того, исполнение слов буквами разных алфавитов разнит знаки. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, что обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов восприятия.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия, и, соответственно, сходно с ними до степени смешения.

Относительно однородности товаров сравниваемых перечней установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к средствам для ухода за полостью рта, в том числе зубами. Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], включают такую позицию как «зубные порошки и пасты».

Таким образом, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному на регистрацию товарного знака обозначению по заявке №2007731317/50 и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], идентичны или однородны, поскольку они имеют одно назначение (уход за полостью рта), круг потребителей (те, кто пользуются указанными средствами в своей ежедневной жизни) и условия реализации (розничная сеть-магазины, аптеки).

Товары 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются принадлежностями для ухода за полостью рта (например, зубные щетки, нити зубные и т.д.), что позволяет их признать однородными с товарами 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку они совместно встречаются в обиходе и продаже, имеют одно назначение и круг потребителей. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные товары 03 и 21 классов МТКУ относятся к корреспондирующим классам.

Опасность смешения знаков в данном случае достаточно высока, поскольку товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного использования, степень внимательности покупателя к которым значительно снижена.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Clinica Клиника» по заявке №2007731317/50 следует признать обоснованным.

Вместе с тем, заявителем было представлено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] на регистрацию товарного знака по заявке №2007731317/50 и использование его для товаров 03 класса МКТУ. Однако, это согласие не было принято коллегией Палаты по патентным спорам по следующим причинам.

Законодательством (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона) предусмотрена возможность регистрации товарного знака, при условии

предоставления согласия на это правообладателя противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем, норма указывает на допустимость регистрации, а не на ее обязательность. То есть документ, подтверждающий согласие, рассматривается только как одно из обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание при проверке охраноспособности заявленного обозначения.

Правообладателем противопоставленных знаков [1-3] является «Клиник Лабораториз, ЛЛК» - американская компания, основанная в 1968 году, работающая в сфере косметической промышленности. Компания имеет около 9000 магазинов в 81 стране мира (см. www.clinique.ru, www.fisti.ru, www.daisyshop.ru, www.ru.wikipedia.org), в том числе и в России.

Длительность существования компании «Клиник Лабораториз, ЛЛК» на рынке, большой охват территории распространения продукции данной компании, а также большой объем выпускаемой продукции обуславливают известность компании «Клиник Лабораториз, ЛЛК» на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявленное обозначение состоит исключительно из словесных элементов, обладающих высокой степенью сходства с товарными знаками по свидетельствам [2], [3] исключительное право на которые принадлежит «Клиник Лабораториз, ЛЛК» и может восприниматься как один из вариантов знаков правообладателя.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что существование в гражданском обороте однородных товаров, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства (фонетически и графически сходных), производимых различными лицами, приведет к тому, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «Clinica Клиника» на имя «ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН» по заявке № 2007731317/50 способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Довод заявителя о том, что он и правообладатель осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах (производство средств по уходу за полостью рта и производство декоративной косметики и средств по уходу за кожей) не может быть принят во внимание, поскольку данный факт противоречит перечням товаров 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений.

Наличие у заявителя иного обозначения («СИСТЕМА/СИСТЕМА»), которое коллегией Палаты по патентным спорам было зарегистрировано, не относится к существу рассматриваемого спора и не может быть принято во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом материалов каждого конкретного дела.

В Палату по патентным спорам 28.04.2010 поступило особое мнение от заявителя, в котором указано, что Закон утратил силу и рассмотрение возражения в соответствии с утратившим силу нормативным актом является неправомерным.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявки на товарные знаки подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. Таким образом, при выдвижении дополнительного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, как и при анализе заявленного обозначения на соответствие

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась законодательством, действовавшим на дату (10.10.2007) подачи заявки на регистрацию товарного знака, а именно Законом.

Остальные доводы особого мнения были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 27.01.2010, изменить решение Роспатента от 29.10.2009, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731317/50 с учетом дополнительных оснований.