

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737148 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010737148 с приоритетом от 17.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Дальторг», Приморский край, г. Уссурийск (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «CLASY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.05.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737148 для всех услуг 36 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «CLASY» выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителей может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров, иностранном изготовителе товаров или лице, оказывающем услуги, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания ООО «Дальторг».

При анализе заявленного обозначения экспертиза руководствовалась, в том числе, Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки (Алексеева О.Л.-М.: ИНИЦ Роспатента, 2003, - с. 43). Согласно данным Рекомендациям введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как производителя тех или иных товаров.

Подобный подход не применяется, например, в отношении иностранных слов из общеязыкового фонда, широко известных рядовому потребителю. В рассматриваемом случае заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «CLASY», отсутствующее в словарях.

На сегодняшний день иностранные компании имеют на российском рынке заслуженную высокую репутацию в области производства и сбыта одежды и обуви.

На основании вышеизложенного экспертизой сделан вывод о том, что маркировка заявленным обозначением товаров 25 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг, через ассоциации способна породить в сознании потребителя представления об иностранном происхождении данных товаров (услуг), их производстве не на территории Российской Федерации, в связи с чем, заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц для однородных товаров, услуг:

- «KLAASSE» по свидетельству №263452 [1] с приоритетом от 05.11.2002, зарегистрированный на имя ООО «Клаассе Голланд» для однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- «КЛААССЕ» по свидетельству №263451 [2] с приоритетом от 05.11.2002, зарегистрированный на имя ООО «Клаассе Голланд» для однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- «CLAAS» по международной регистрации №900091 [3], зарегистрированный 16.07.2005 на имя CLAAS KGaA mbH, Münsterstr. 33 33428 Harsewinkel, Германия для однородных товаров 25, 35 классов МКТУ.

В возражении от 19.12.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении экспертизы сделан вывод о том, что словесный элемент заявленного обозначения «CLASY» выполнен на иностранном языке;

- ИНОСТРАННЫЙ, ая, ое (книжн.) 1. Принадлежащий, свойственный другой стране; 2. Касающийся ведения внешней политики и торговли (Толковый словарь Ушакова, 1935-1940);

- ИНОСТРАННЫЙ – иноземный, чужеземный, принадлежащий другой стране, земле, государству; заграничный, заморский, не свой, чужой, неродной (Толковый словарь Даля, 1863 - 1866);

- ИНОСТРАННЫЙ ая, ое, 1. Относящийся к другой стране; 2. Относящийся к внешней политике (Ожегов С.И., Словарь русского языка, М.: Рус.яз., 1988, с. 750);

- в многонациональной России равноправно живут народы 144-х национальностей, среди которых русские, немцы, китайцы, корейцы и т.д.;

- все эти граждане россияне, несмотря на иностранное происхождение их имен и фамилий;

- условия обладания исключительным правом согласно статье 1478 Кодекса не содержат указания на национальную и государственную принадлежность;

- учредителем и генеральным директором ООО «Дальторг» является кореец – Ли Николай Валерьевич, при этом в компании на разных должностях работают лица русской, корейской и китайской национальностей;

- об ошибочности решения экспертизы свидетельствует наличие зарегистрированных на имя различных российских юридических лиц товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита и являющихся иностранными словами, в частности: «Louis Chavron» по свидетельству №398234 (правообладателем является ООО «Интел», Москва), «INTER LOUIS» по свидетельству №163812 (правообладателем является ЗАО «Интерлуис Лимитед», Москва), «Louis Latour» по свидетельству №148738 (правообладателем является ООО Фирма «Фрино», г. Назрань);

- на имя заявителя также уже зарегистрированы такие товарные знаки, как «VERNON SABIN», «AICI BERLLUCCI», «AOLLINI», «ALLBERTTI»;

- заявленное обозначение не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку словесный элемент «CLASY» не является значимым словом какого-либо языка;

- заявленное обозначение «CLASY» (имеет пять букв и два слога с ударением на гласную букву «А» первого слога) фонетически отличается от противопоставленных товарных знаков «KLAASSE» по свидетельству №263452, «КЛААССЕ» по свидетельству №263451 (имеют семь букв и три слога с ударением на гласную букву «А» второго слова) и «CLAAS» по международной регистрации №900091 (имеет пять букв и два слога с ударением на гласную букву «А» второго слова);

- сравниваемые словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и производят различное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют смыслового значения, в связи с чем установить смысловое сходство или различие между ними не представляется возможным;

- в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №263451, №263452 и международной регистрации №900091 отсутствуют товары и услуги (за исключением услуги 35 класса МКТУ «реклама») однородные заявленным товарам 25 и услугам 35, 39 классов МКТУ;

- резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737148 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 36, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.11.2010) заявки №2010737148 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 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 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 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 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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CLASY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услугу).

Вывод экспертизы основывается на том, что заявленное обозначение «CLASY» выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителей может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров и их изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке №2010737148 является российская компания.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «CLASY» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка или географическим наименованием. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что рассматриваемый словесный элемент не обладает определенным смысловым значением, то есть является фантазийным.

Таким образом, рассматриваемое обозначение в силу фантазийного характера не содержит сведений об иностранном происхождении или месте производства товаров.

В сети Интернет также не выявлены сведения о том, что на рынке существует товар (обувь, одежда), маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных им, с иным производителем.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения или производства товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров/услуг словесным обозначением «CLASY» российский потребитель будет воспринимать эти товары/услуги как изготовленные на территории иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737148 основано также на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «KLAASSE» [1], «КЛААССЕ» [2], «CLAAS» [3], выполненные стандартным [1,2] и оригинальным [3] шрифтом, буквами русского [2] и латинского [1, 3] алфавитов.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесные элементы противопоставленных товарных знаков, также как и заявленное обозначение, не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы могут быть прочитаны следующим образом: «CLASY» - [класи], «KLAASSE» [1], «КЛААССЕ» [2] - [клаасе], либо [клаасэ]/[кла:с], «CLAAS» [3] - [клаас]/[кла:с].

Звуковой анализ показал, что в заявленном обозначении и словесных элементах [1-2] совпадает большинство звуков (4 из 5), расположенных в одинаковом порядке, при этом усматривается одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. Что касается товарного знака [3], то можно сказать, что его звуковой ряд входит в заявленное обозначение и составляет большую часть его звуков. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифтов, в связи с чем сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, заявленное обозначение и товарные знаки [1-3] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Товарные знаки [1, 2] зарегистрированы, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 39 класса МКТУ «транспортировка, упаковка и хранение товаров».

Правовая охрана международной регистрации №900091 [3] распространяется на услуги 35 класса МКТУ «Publicité, distribution de matériel publicitaire, analyses de prix de revient, estimations en matière d'affaires, aide à la direction des affaires, compilation et systématisation d'informations dans des bases de données, démonstration de produits, marketing direct, recherche et étude de marché, information statistique; services d'informations d'affaires par le biais d'Internet; services d'informations d'affaires au moyen de télécommunications» (реклама, распределение рекламного материала, анализ себестоимости, оценка деловых вопросов, помощь в ведении дел, компиляция и информационная систематизация баз данных, демонстрация товаров, маркетинг, поиск и изучение рынка, статистической информации; деловые информационные услуги при помощи Интернета; деловые информационные услуги посредством телекоммуникаций).

В перечне заявленного обозначения также присутствуют услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе (услуги, направленные на предоставление потенциальным потребителям информации о достоинстве товаров): реклама, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям», которые однородны услугам, указанным в международной регистрации №900091 [3] (услугам по изучению рынка, изучению статистической информации, деловым информационным услугам при помощи Интернета, деловым информационным услугам посредством телекоммуникаций).

А также в перечне рассматриваемой заявки имеются услуги 39 класса МКТУ, однородные услугам по транспортировке, упаковке и хранению товаров, а именно: доставка товаров, перевозка товаров грузовым автотранспортом, перевозки железнодорожные, перевозки морские.

Таким образом, перечисленные услуги относятся к одному роду/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, способы их оказания, в связи с чем они признаны однородными.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных вышеперечисленных услуг 35, 39 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в перечне противопоставленных товарных знаков [1-3] не выявлены товары, однородные заявленным товарам 25 класса МКТУ (различные виды обуви) и услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продажа розничная и оптовая, в том числе обуви; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2010737148 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2012, изменить решение Роспатента от 22.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737148.