

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.08.2007, поданное от имени «Колгейт-Палмолив Компании», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714437/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005714437/50 с приоритетом от 16.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

Федеральным институтом промышленной собственности 27.02.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЦИКЛОН» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «CICLONE» по международной регистрации № 676309 с приоритетом от 27.06.1997 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 13.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам;
- фонетическое отличие обуславливается разным звучанием, которое потребитель не перепутает на слух;
- графическое различие знаков достигается выполнением сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов;
- семантическое несходство сравниваемых обозначений обусловлено вариативностью их смысловых значений;
- товары, приведенные в перечне заявки, не являются однородными товарам, содержащимся в противопоставленной регистрации.

Заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.06.2005) поступления заявки №2005714437/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦИКЛОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «CICLONE» по международной регистрации № 676309 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Фонетическое сходство обозначений «ЦИКЛОН» и «CICLONE» обусловлено близостью звучания сравниваемых словесных элементов, а именно тождественным составом и порядком расположения согласных и гласных звуков заявленного обозначения и шести звуков из семи противопоставленного товарного знака. При этом нельзя согласиться с

доводом заявителя о том, что рядовой потребитель будет читать противопоставленное обозначение по правилам итальянского языка как «чиклоне», что исключит опасность смешения сравниваемых обозначений потребителем. Итальянский язык не является государственным на территории Российской Федерации и большая часть потребителей не знакома с правилами произношения итальянских слов.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством значений «ЦИКЛОН» и «CICLONE». В переводе с итальянского языка слово «CICLONE» имеет значение «циклон» (Новый большой итальянско-русский словарь, ООО «Русский язык-Медиа», 2004 — XII (электронная версия)). При этом также нельзя согласиться с доводом заявителя о том, что

При сравнительном анализе заявленного обозначения «SIMONA» и противопоставленных товарных знаков [1], [3] установлено сходство сравниваемых обозначений за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «СИМОНА» и «SIMONA», которые выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках. Сходство заявленного обозначения ««SIMONA» и противопоставленного фантазийного товарного знака «SIMONI» по свидетельству №266370 [2] заключается в наличии фонетического сходства, которое основано на наличии близкого состава гласных и согласных, образующих сравниваемые слова, одинакового количества слогов. Кроме того, оба слова выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет говорить о сходном графическом исполнении букв, составляющих сравниваемые слова.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «SIMONI» [2] по свидетельству №266370 являются идентичными. Соотносятся по роду/виду, вследствие чего являются однородными услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аудит; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса» и услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аудит; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; реклама», включенные в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №295512 [1]. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» и услуги «реализация товаров», включенные в перечень 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] однородны, поскольку относятся к одной области – «торговая деятельность».

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг является обоснованным, что заявителем не оспаривалось.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе противопоставления по свидетельству №175607, а также сделанная заявителем на заседании коллегии 16.06.2008 корректировка перечня заявленных товаров (услуг). Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, действие

регистрации противопоставленного товарного знака №175607 было досрочно прекращено Палатой по патентным спорам решением от 30.03.2007, т.е. до даты (26.02.2008) принятия возражения от 04.10.2007 к рассмотрению.

Ввиду прекращения действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №175607 нет оснований для признания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2005707766/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.10.2007, отменить решение экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**