

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 10.07.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2012, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703258, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703258 с приоритетом от 08.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Климент», г.Астрахань (далее - заявитель) в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее овал синего цвета с белой и синей окантовками, внутри которого буквами латинского алфавита белого цвета выполнен словесный элемент «KLIVENT». Под овалом расположена прямая, переходящая в схематическое изображение домов и высоток.

Роспатентом 11.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703258 для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя ООО «АЛМАЗ-М», г. Одинцово, Московская обл., словесным товарным знаком «КЛИВЕН» по свидетельству №186737 [1] с приоритетом от 14.07.1998 (регистрация действует до 14.07.2018).

В возражении от 10.07.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение обладает достаточной индивидуальностью, что не позволяет признать его как ассоциируемое с противопоставленным товарным знаком «КЛИВЕН»;

- существенное место в восприятии заявленного обозначения играет его изобразительная часть, выполненная как схематичное изображение домов и высоток, что указывает на относимость обозначения к услугам по строительству и ремонту зданий и сооружений;

- словесный элемент заявленного обозначения имеет ряд существенных отличий от словесного элемента противопоставляемого товарного знака, а именно, шрифт (обычный и стилизованный), алфавит (кириллица и латиница), цвет (черный и белый на темном фоне), написание (различное написание букв);

- слово «KLIVENT» (КЛИВЕНТ) состоит из двух слогов «КЛИ» и «ВЕНТ» — первого слога слова КЛИМАТ и корня слова ВЕНТИЛЯЦИЯ, тогда как слово «КЛИВЕН» воспринимается как единое фантазийное слово;

- услуги по строительству, ремонту, установке оборудования выполняются по индивидуальным заказам, оформляемым, как правило, договором подряда;

- осуществление данных работ предполагает согласование таких существенных условий, как объем и перечень работ, сроки их выполнения, а

также, стоимость работ, перечень предоставляемых материалов, порядок расчетов, порядок приемки работ;

- заказчик поручает проведение работ конкретному подрядчику (организации) и не заблуждается относительно его личности;

- таким образом, заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком;

- фирменное наименование ООО Производственно-коммерческая фирма «Климент» было зарегистрировано в установленном порядке 10.07.1998, то есть раньше даты приоритета противопоставляемого обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703258 в отношении заявленных товаров 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.02.2011) заявки №2011703258 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).

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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KLIVENT», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент размещен в центре овала синего цвета с контуром белого и синего цветов. Под овалом выполнена горизонтальная прямая линия синего цвета, переходящая в стилизованное изображение зданий с разноцветными элементами. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, белом, зеленом, желтом, синем, оранжевом, фиолетовом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703258 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «КЛИВЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «KLIVENT», размещенный в центре обозначения, который выполнен крупным шрифтом, хорошо прочитывается и запоминается. Что касается изобразительных элементов обозначения, то овал служит фоном для словесного элемента, а стилизованное изображение зданий выполнено более мелко.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствуют в словарно-справочных источниках. В силу их фантазийности проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «KLIVENT» образован из первого слога слова «КЛИМАТ» и корня слова «ВЕНТИЛЯЦИЯ» в силу чего семантически отличается от фантазийного слова «КЛИВЕН», по мнению коллегии палаты по патентным спорам является неубедительным, поскольку не имеет обоснованного подтверждения такого восприятия словесного элемента заявленного обозначения.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены буквами различных алфавитов и различного цвета.

В словесных элементах «KLIVENT» и «КЛИВЕН» совпадает большая часть звуков (6 звуков из 7), расположенных в одинаковом порядке, то есть наблюдается вхождение противопоставленного товарного знака в словесный элемент заявленного обозначения. При этом наличие звука «Т» не придает существенных звуковых отличий словесному элементу «KLIVENT», поскольку этот звук является глухим, расположен в конце слова, в силу чего проглатывается при произношении.

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, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

В перечне заявленного обозначения и товарного знака [1] представлены идентичные услуги 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка оборудования», что обуславливает вывод об их однородности (относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей).

Относительно довода заявителя о том, что в сети Интернет словесные элементы «KLIVENT» и «КЛИВЕН» не смешиваются, необходимо отметить, что сеть Интернет является не единственным источником, из которого можно получить информацию об услуге и лице, её оказывающем.

Например, в случае звуковой рекламы, при которой потребитель не имеет возможности визуально воспринимать маркировку рекламируемых услуг, у потребителей может возникнуть представление о том, что данные услуги оказывает одно и то же лицо, что приведет к смешению услуг, маркированных сходными фонетически товарными знаками в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается утверждения заявителя о том, что исключительное право на фирменное наименование заявителя - ООО Производственно-коммерческой фирмы «Климент» возникло ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака [1], то этот довод не может быть учтен, поскольку правомерность регистрации противопоставленного товарного знака не была оспорена в установленном порядке, следовательно, указанная регистрация должна учитываться в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2012.