

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2010, поданное «GROUPE AUCHAN», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №962089, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962089 словесного знака «CleanOK», произведенной Международным бюро ВОИС 10.04.2008 с конвенционным приоритетом от 22.10.2007, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №962089 представляет собой словесное обозначение «CleanOK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CLEANOK» по международной регистрации №962089. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №962089 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «CleanOK» по международной регистрации №962089 является сходным до степени смешения с товарным

знаком по свидетельству №324130, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение по международной регистрации №962089 благодаря комбинации двух видов букв произносится как [Клин Окей], а противопоставленный товарный знак произносится как [КЛИНОЛ], что обуславливает существенное различие между знаками, заключающееся в различном окончании, не совпадающем по звуко сочетанию, составу гласных и согласных;
- заявитель не согласен с утверждением экспертизы о фантазийном характере знака по международной регистрации, поскольку семантическое наполнение словесной конструкции имеется благодаря наличию в английском языке значимых слов «Clean» (англ., уборка, чистка, чистый) и «Ok» (англ., одобрение, согласие, одобрять, утверждать, хорошо, ладно), в зависимости от вариантов перевода которых знак может иметь значения «Уборка, одобряю», «Чистишь- хорошо», «Начисто- о'кей» и т.д., что существенно отличает знак по международной регистрации №962089 от противопоставленного товарного знака;
- принадлежащей заявителю международной регистрации №964430, содержащей изобразительный элемент и словесный элемент «CleanOK», была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ, идентичных заявленным по рассматриваемой заявке.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №962089 для всех заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- товарные знаки, принадлежащие GROUPE AUCHAN;
- решение по международной регистрации №964430;
- выдержка из англо-русского словаря.

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

С учетом даты (22.10.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №962089 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №962089 представляет собой словесное обозначение «CleanOK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем часть словесного элемента выполнена прописными буквами, а другая часть - заглавными. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №324130 представляет собой словесное обозначение «CLEANOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №962089 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №324130 показал следующее.

С точки зрения графического фактора сходства сравниваемых знаков следует отметить, что нестандартное графическое исполнение словесного

обозначения «CleanOK» по международной регистрации №962089 путем использования строчных и заглавных букв, выделяющих две лексические единицы английского языка «Clean» («чистый» - <http://lingvo.yandex.ru>) и «OK» («хорошо, правильно» - <http://lingvo.yandex.ru>), способствует иному визуальному восприятию знаков, а также оказывает существенное влияние на фонетическое воспроизведение сравниваемых знаков.

Так, противопоставленный товарный знак «CLEANOL» представляет собой фантазийное слово, выполненное латинскими буквами. В связи с этим возможны варианты его произнесения: [клинол], либо [клеанол]. В свою очередь, благодаря использованию в словесном знаке «CleanOK» по международной регистрации №962089 заглавных и строчных букв, выделяющих в структуре словесного обозначения два значимых слова английского языка, он произносится в соответствии с правилами английского языка как [Клин Окей]. Иное прочтение знака по международной регистрации №962089 маловероятно. Данное обстоятельство обуславливает различное звучание сравниваемых знаков, что свидетельствует о несходстве знака по международной регистрации №962089 и противопоставленного товарного знака по фонетическому фактору сходства.

Различие сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства обусловлено отсутствием лексического значения у противопоставленного товарного знака «CLEANOL» и наличием определенной семантики у обозначения «CleanOK», обусловленной лексическими значениями компонентов, входящих в состав обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства знака по международной регистрации №962089 и противопоставленного товарного знака.

Принимая во внимание отсутствие сходства между знаком по международной регистрации №962089 и противопоставленным товарным знаком, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №962089 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, как следствие, для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.05.2010, отменить решение Роспатента от 26.01.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №962089 в отношении всех товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.