

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, рассмотрела возражение от 16.08.2012, поданное ООО «Октант», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720924, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011720924 с приоритетом от 01.07.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «Clarus», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде листа зеленого цвета, расположенного сверху между буквами «l» и «a».

Решением Роспатента от 03.07.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2011720924 сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «KLARUS» по свидетельству №452316 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1] и комбинированным знаком со словесным элементом «KLAUS» по международной регистрации №902791 [2] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц.

В возражении от 16.08.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен с выводом экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1];
- заявленное обозначение «Clarus» не является сходным с противопоставленным знаком «KLAUS» [2], поскольку являются несходными графически и семантически;
- заявленное обозначение и знак [2] производят разное зрительное впечатление благодаря наличию разных изобразительных элементов, использованию различной графики и разной цветовой гаммы;
- обозначение «KLAUS» (Клаус) представляет собой распространенное немецкое мужское имя, например, Клаус Манн (немецкий писатель), Клаус Юнге (немецкий шахматист), Клаус Фишер, Клаус Аллофс, Клаус Аугенталер (немецкие футболисты) и т.д., обозначение «Clarus» не имеет смыслового значения, следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными семантически;
- с учетом изложенных доводов следует признать отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;
- кроме того, заявитель является добросовестным участником гражданского оборота и использует на российском рынке заявленное обозначение

для маркировки светодиодных ламп, отвечающих всем современным требованиям и обладающих широким спектром применения, о чем свидетельствуют представленные распечатки с сайта заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об удовлетворении возражения и регистрации товарного знака по заявке №2011720924 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.07.2011) приоритета заявки №2011720924 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Clarus», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения, в верхней части которого между буквами «l» и «a» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листа.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет.

Согласно материалам возражения государственная регистрация товарного знака испрашивается только для товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке, государственная регистрация не испрашивается, так как заявитель согласился с выводом экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

В связи с указанным коллегией проводится анализ на тождество и сходство заявленного обозначения только с противопоставленным знаком [2].

Знак [2] состоит из стилизованного изображения человечка белого цвета, расположенного на фоне черного круга, справа от которого расположен выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «KLAUS». Знак охраняется для товаров 01, 02, 03, 08, 09, 11, 16, 17, 21 классов МКТУ.

Сравнение заявленного обозначения «Clarus» и противопоставленного знака «KLAUS» [2] показало следующее.

Сравниваемые комбинированные обозначения не являются сходными в целом, несмотря на то, что имеет место фонетическое сходство входящих в них словесных элементов «Clarus» и «KLAUS», как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы.

Отсутствие сходства знаков между собой обусловлено тем, что они создают разное зрительное впечатление за счет использования в противопоставленном знаке оригинального шрифта, значительно отличающегося от шрифта, которым выполнено заявленное обозначение, а также за счет наличия в знаках разных изобразительных элементов: стилизованного человечка в круге – в противопоставленном знаке и стилизованного изображения листочка зеленого цвета – в заявленном обозначении. Также следует отметить, что сравниваемые обозначения начинаются с разных букв - «К» и «С», которые оказывают существенное влияние на визуальное восприятие обозначений в целом. Кроме того, противопоставленный знак может ассоциироваться с человечком по имени Клаус, поскольку состоит из стилизованного изображения человека и слова «KLAUS», которое в переводе с немецкого языка означает мужское имя Клаус (см. Яндекс. Словари АБВУ Lingvo), в то время как заявленное обозначение «Clarus», которое имеет значение «ясный, светлый» в переводе с латинского языка, таких ассоциаций не вызывает.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны коллегией несходными, смешение товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте, даже в случае их однородности, невозможно.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720924 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.08.2012, отменить решение Роспатента от 03.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720924.