

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 19.11.2010, поданное компанией CLEWER OY, Финляндия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №965370, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №965370 является компания CLEWER OY, Финляндия (далее - заявитель).

Международная регистрация №965370 с конвенционным приоритетом от 25.04.2008 словесного знака «CLEWER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.05.2008 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 17.02.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 01, 05, 11 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных

товаров 01, 05, 11 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаком со словесным элементом «CLEVER» по международной регистрации №833805 [1] и товарным знаком «CLEVER» по свидетельству №301088 [2].

Противопоставленные знаки [1],[2] сходны со знаком по международной регистрации №965370 в силу фонетического сходства словесных элементов, которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, наличием совпадающих слогов и их расположением. Знак по международной регистрации №965370 отличается от противопоставленных знаков согласной буквой «W», что существенно не влияет на их фонетическое отличие.

В отношении визуального критерия сходства в заключении по результатам экспертизы указано, что он является второстепенным, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Товары противопоставленных товарных знаков являются однородными товарам, приведенным в перечне международной регистрации №965370.

В возражении от 19.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №833805 не возражает против предоставления правовой охрану знаку по международной регистрации №965370 в отношении заявленных товаров 05 и 11 классов МКТУ, в подтверждение чего было выдано письмо-согласие;

- предоставление письма-согласия свидетельствует о том, что владелец противопоставленного товарного знака не возражает против существования знаков на рынке и не считает их сходными до степени смешения;

- указанные знаки отличаются по фонетическому критерию, так слово «CLEWER» произносится как [клюдэ] и имеет 2 гласных (ю, э) и 2 согласных звука

(к, л), позволяющих выделить два слога - КЛЮ-Э, а слово «CLEVER», произносится как [клевэ] и имеет гласные (е, э) и 3 согласных (к, л, в), позволяющие выделить 2 слога - «КЛЕ-ВЭ»;

- в знаке «CLEWER» (КЛЮ-Э) ударение падает на гласный «Ю», в то время как ударение в противопоставленном знаке падает на гласный (Е);

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление и не обладают графическим сходством, достаточным для их смешения потребителями;

- сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию;

- слово «CLEWER» является фантазийным и не несет какой-либо смысловой нагрузки;

- слово «CLEVER» переводится с английского языка как «умный», «талантливый», «способный»;

- заявитель не оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №965370 в отношении товаров 01 класса МКТУ в связи с наличием противопоставленного товарного знака по свидетельству №301088.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №965370 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 11 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в регистрации на территории Российской Федерации международной регистрации №965370 [3];

- письмо-согласие [4];

- распечатка с сайта www.multitran.ru [5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.04.2008) международной регистрации №870465 правовая база для оценки её 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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.

Обозначение по международной регистрации №965370 представляет собой слово «CLEWER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку с учетом уточнения притязаний заявителя по перечню испрашивается в отношении товаров 05, 11 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №965370 в

отношении товаров 05, 11 классов МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CLEVER», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквами «E» и «V» словесного элемента по дуге выполнены пять одинаковых изобразительных элементов продолговатой формы.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ знака по международной регистрации №965370 и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «CLEWER» и «CLEVER» [1] (большинство букв совпадает по произношению, а буквы «W» и «V» сходны по произношению).

При этом наличие графических и семантических отличий (слово «CLEVER» переводится с английского языка как «умный», «талантливый», «способный», а слово «CLEWER» является фантазийным) словесных элементов не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №965370 (05 класс – средства дезинфицирующие, бактерии и ферменты, используемые для очистки воды и в установках по рециркуляции воды; 11 класс – установки для очистки и рециркуляции воды) и в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1] (05 класс – дезинфицирующие средства; 11 класс – устройства водораспределительные и санитарно-технические), показывает, что товары 05, 11 классов МКТУ, указанные в их перечнях относятся к одному роду/виду (средства дезинфицирующие, устройства санитарно-технические), имеют одинаковый круг

потребителей, назначение, сходные условия реализации/оказания. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары однородными.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве знака по международной регистрации №965370 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 11 классов МКТУ является правомерным.

Однако, заявитель представил письмо, в котором компания «Delikatessa» Lebensmittel-Handels-und Erzeugungsgesellschaft m.b.H – владелец противопоставленной международной регистраций [1], выражает согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CLEWER» по международной регистрации №965370 на имя заявителя в отношении всех товаров 05 и 11 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие владельца международной регистрации [1], поскольку знак по международной регистрации №965370 и противопоставленный знак [1] не являются тождественными. Так, в состав противопоставленного знака [1] помимо словесного элемента «CLEVER», нетождественного со знаком «CLEWER» по международной регистрации №965370, включены графические элементы.

Кроме того, товары 05 и 11 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №965370, хотя и относятся к тому же роду, что и товары противопоставленного знака [1], но имеют узкоспециализированное назначение, а именно представляют собой установки для очистки и рециркуляции воды, а также химические продукты, используемые в указанных установках.

Следует отметить, что товары, для маркировки которых предназначен знак по международной регистрации №965370, относятся к товарам производственно-технического назначения, где опасность смешения знаков меньше, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

В силу всей совокупности указанных причин коллегия Палаты по патентным спорам принимает представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №965370 в отношении скорректированного перечня товаров в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.11.2010, отменить решение Роспатента от 17.02.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №965370 в отношении всех товаров 05 и 11 классов МКТУ.