

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лазерный центр», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784569, при этом установила следующее.

F-Clean

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020732177, поданной 22.06.2020, зарегистрирован 19.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 784569 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПОККЕЛЬС», Московская обл., г. Балашиха в отношении товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ.

В поступившем 17.02.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №784569 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемой товарный знак образован путем соединения простой латинской буквы «А» и слова «Clean»;

- слово «clean» может быть переведено на русский язык как «чистый», «ровный», «опрятный», «очищать», «промывать», «сглаживать», является описательным для товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован;

- добавление буквы «F» не придает обозначению «F-Clean» принципиально иного восприятия;

- поскольку слово «clean» обладает определенной семантикой, то у потребителя может возникнуть впечатление, что товар маркированный обозначением «F-Clean» предназначен для очистки или обладает свойством чистоты, в связи с чем для товаров 07, 09 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ не обладающими такими свойствами обозначение «F-Clean» будет ложным;

- ООО «Лазерный центр» является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку производит продукцию, предназначенную для лазерной очистки различных поверхностей, и использует обозначение «TurboClean» для маркировки своей продукции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №784569 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки переводов слова «clean»;
2. Справка по доменному имени newlaser.ru и экранные копии сайта;
3. Выписка ЕГЮРЛ в отношении ООО «Лазерный центр».

Правообладатель оспариваемого товарного уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 07.04.2021 предоставил свой отзыв, доводы

которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не привело доказательств своей заинтересованности;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не обращался с претензиями или исками о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак к ООО «Лазерный центр»;

- слово «Clean» является многозначным и может быть переведено на русский язык различными значениями, поэтому не может быть описательным по отношению к оспариваемым товарам и услугам;

- слово «Clean», используемое в товарном знаке, исходя из вариантов перевода этого слова, может означать «искусный», «как раз то, что нужно», «меткий», «не бывший в употреблении», «честный» (указывая на репутацию производителя товаров и лица, оказывающего услуги);

- если принять слово «clean» в значении слова «чистый», то само по себе слово «чистый» в русском языке имеет множество значений как прямых, так и переносных, например: «освобожденный от грязи, каких-нибудь наслоений, не имеющий грязи»; «нравственно безупречный», «честный», «правдивый» (о репутации производителя); «не содержащий ничего постороннего, без примесей»; «совершенный, самый настоящий» и др.;

- правообладатель полагает, что спорное обозначение за время его использования приобрело различительную способность и имеет стойкую ассоциацию с правообладателем товарного знака у потребителей, что подтверждается представленными материалами;

- словесный элемент «Clean» не указывает на конкретный вид, свойства или качество товаров и услуг, в связи с чем не может признаваться ложным для товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 784569.

Лицо, подавшее возражение, 20.04.2021 представило конкретный перечень товаров и услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой

охраны по вышеуказанным нормам, а именно: в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты для очистки лазерные, включенные в 07 класс», 09 класса МКТУ «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях» оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении остальных товаров 07, 09 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, использует сходное, по его мнению, обозначение «TurboClean» для маркировки однородной продукции.

F-Clean

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №784569 является комбинированным, состоит из заглавной буквы «F» и словесного

элемента «Clean», выполненных в зеленом цвете стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, соединенных знаком «-». Правовая охрана знаку предоставлена отношении товаров и услуг 07, 09, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод относительно того, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным по отношению к товарам 07 класса МКТУ *«аппараты для очистки лазерные, включенные в 07 класс»*, 09 класса МКТУ *«лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»*, указывая на их назначение.

Анализ материалов возражения и словарно-справочной литературы показал, что слово «clean» имеет множество значений: «чистый», «опрятный», «ровный», «приличный», «пристойный», «незапятнанный», «честный», «справедливый» «очищать», «промывать», «сглаживать», «совершенно», «прямо» (см. Интернет-словарь: <https://dictionary.cambridge.org/>, <https://www.multitran.com>), что обуславливает его полемичность, ввиду чего оно не может быть однозначно воспринято потребителем как прямое указание на определенную характеристику или быть описательным для оспариваемых товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Вместе с тем, обозначение состоит и заглавной латинской буквы «F» и слова «clean» соединённых знаком «-» (где: знак «-» - это короткая черточка, употр. как знак переноса, как соединительная черта между частями слова, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.), вследствие чего оспариваемый товарный знак представляет собой новое слово, рассматриваемое в целом как «F-Clean».

Также в возражении не приведено сведений о том, что обозначение «F-clean» используется для таких товаров как: *«аппараты для очистки лазерные, включенные в 07 класс»*, *«лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»*.

Таким образом, коллегия усматривает отсутствие основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак признан коллегией фантазийным по отношению к оспариваемым товарам 07 и 09 класса МКТУ, то он не является вводящим в заблуждение относительно характеристик остальной части товаров 07, 09 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №784569.