

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фитосила-Биос», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722966 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019722966 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**CLEARWIN КЛИРВИН**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 и части услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «**CLEARVIEW**» по международным регистрациям №№ 629939 и 796301, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более

ранние приоритеты, в отношении приведенных в заявке товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются между собой количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, а также своими смысловыми значениями, обусловленными разными заложенными в них понятиями и идеями ввиду разной семантики лексических единиц английского языка – «WIN» («победа») и «VIEW» («видимость»).

Кроме того, в возражении заявителем отмечается, что товары и услуги, приведенные в заявке, не являются однородными товарам противопоставленных регистраций знаков, и заявленное обозначение активно используется им для индивидуализации его косметической продукции – кремов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению заявителем были приложены копии договора на размещение рекламы с графиками ее выхода и эфирными справками [1] и копии товарных накладных на поставку им товаров [2].

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

С учетом даты подачи заявки (16.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство

определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесное обозначение «**CLEARWIN КЛИРВИН**». При этом второе слово «**КЛИРВИН**» является всего лишь транслитерацией буквами русского алфавита слова «**CLEARWIN**», занимающего в заявленном обозначении начальное положение, на котором всегда особо акцентируется внимание потребителя. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.05.2019 испрашивается, в частности, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям № 629939 от 29.11.1994 и № 796301 с конвенционным приоритетом от 09.08.2002

представляют собой словесные обозначения «CLEARVIEW», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства («CLEARWIN» – «CLEARVIEW»), что обуславливается наличием у них крайне близкого состава звуков и большей части совпадающих звукосочетаний, в том числе особо акцентирующих на себе внимание начальных звуков и слогов.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что вышеуказанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом в сравниваемые единые, без пробелов, сами по себе отсутствующие в словарях фантазийные (изобретенные) слова, для которых априори превалирует все же фонетический критерий сходства обозначений, вместе с тем, действительно заложены соответствующие основы английских слов, которые в начальных их позициях, особо акцентирующих на себе внимание, полностью совпадают («CLEAR-» – «CLEAR-»), в то время как следующие за ними имеют уже разные семантические значения («-WIN» – «-VIEW»), приведенные в возражении заявителем, но последние занимают второстепенное положение и, как следствие, не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом.

К тому же, и некоторые другие имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по количеству слов и букв и составу букв, также играют всего лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков и

большей части совпадающих звуко сочетаний у соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 05 класса МКТУ, для которых было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представляют собой различные фармацевтические или диагностические средства, используемые в медицине, и являются однородными, соответственно, антисывороткам (фармацевтическое средство) и диагностическим препаратам и тестам (диагностические средства), для которых охраняются противопоставленные знаки, так как они относятся к одной и той же сфере производства товаров для медицины и к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров (фармацевтические средства или диагностические средства), имеющих соответствующие одинаковые назначения (лечение или диагностика), одинаковые условия производства (одними и теми же фармацевтическими компаниями) и одинаковые каналы их сбыта на соответствующем рынке товаров.

Кроме того, непосредственно связанными и, следовательно, однородными именно с данными определенными товарами 05 класса МКТУ являются еще и услуги 35 класса МКТУ, в своих формулировках имеющие соответствующие прямые указания на такие товары, – «продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей».

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров и услуг.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации его косметической продукции – кремов [1 – 2], то следует отметить, что данное обстоятельство само по себе не имеет никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг и, как следствие, никак не опровергает вышеизложенные выводы.

При этом заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявленного обозначения, собственно, широкой известности среди потребителей, обусловленной каким-либо определенным высоким ее уровнем, установленным, например, по результатам проведенного социологического опроса и т.п.

К тому же, косметические кремы относятся к товарам 03 класса МКТУ, для которых по результатам экспертизы заявленного обозначения не было выявлено каких-либо препятствий для предоставления ему правовой охраны.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Вместе с тем, действие противопоставленных регистраций знаков, охраняемых только лишь в отношении соответствующих товаров 05 класса МКТУ, никак не распространяется на все другие услуги 35 класса МКТУ, не связанные своими формулировками напрямую именно с этими товарами.

Так, данные услуги 35 класса МКТУ вполне могут оказываться заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ и другой части товаров 05 класса МКТУ, для

которых, согласно заключению по результатам экспертизы, было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Такие услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявке, не являются однородными соответствующим товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2020, изменить решение Роспатента от 12.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019722966.