

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 06.08.2015, поданное по поручению компании BASF SE, Германия (BASF SE) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747.

Международная регистрация №1162747 знака «CLEVERSA» с конвенционным приоритетом от 08.01.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.04.2013 на имя заявителя – BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein (Allemagne) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 13.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1162747 «CLEVERSA» является сходным до степени смешения со знаком «CLEVER» по международной регистрации №833805 с конвенционным приоритетом от 20.10.2003, правовая охрана которому на территории Российской

Федерации предоставлена на имя "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und Erzeugungsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd Strasse 3 A-2355 Wiener Neudorf (Австрия) в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и визуальном критериях сходства.

В поступившем возражении от 06.08.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1162747 и противопоставленный знак по международной регистрации №833805 не являются фонетически и семантически сходными, поскольку имеют разные ударные слоги, разный состав согласных и гласных букв, а также разное смысловое значение («CLEVERSA» - фантазийное слово/«CLEVER» - в переводе с английского на русский язык имеет значение «умный, даровитый, способный, талантливый»);

- сравниваемые знаки графически не сходны, что обусловлено выполнением словесных элементов разным шрифтом (стандартный/стилизованный), наличием в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде расходящихся лучей;

- сферы деятельности владельца знака по международной регистрации №1162747 и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №833805 различны, в связи с чем смешение знаков невозможно;

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №833805, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1162747 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1162747 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от компании "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und Erzeugungsgesellschaft m.b.H. [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.01.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1162747 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «CLEVERSA» по международной регистрации №1162747 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «préparations pour détruire les animaux nuisibles et lutter contre ces derniers, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides» (препараты для уничтожения паразитов и вредных животных и борьбы с ними, инсектициды, фунгициды, гербициды, пестициды).

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №833805



является комбинированным «», представляет собой слово «CLEVER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом поверх букв «eve» расположены пять изобразительных элементов в виде расходящихся лучей небольшого размера. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ouate à usage médical, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides» (фармацевтические, ветеринарные и

санитарно-гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, материалы для перевязки; вата для медицинских целей, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747, однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2], поскольку относятся к одному роду товаров (препараты для уничтожения паразитов и вредных животных, фунгициды, пестициды), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Заявителем не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1162747 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «CLEVER» является доминирующим элементом в противопоставленном знаке [2], так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru), «cleversa» не является единицей какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленным знаком [2] провести не представляется возможным.

В связи с указанным выше возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых знаков.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «CLEVERSA/CLEVER» обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Отличие заключается в наличии в знаке по международной регистрации №1162747 последних звуков [- SA], которые отсутствуют в противопоставленном знаке [2].

Однако данные звуки не оказывают решающего значения на звуковое восприятие сопоставляемых слов. Сходство начальных частей является наиболее существенным, поскольку непосредственно с них начинается прочтение слов.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Имеющиеся визуальные отличия в знаке по международной регистрации №1162747 и в противопоставленном знаке [2] (оригинальный шрифт, изобразительные элементы в виде расходящихся лучей) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков в целом за счет фонетического и графического факторов сходства словесных элементов.

Таким образом, знак по международной регистрации №1162747 и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента от 13.02.2015 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und Erzeugungsgesellschaft m.b.H. – владелец противопоставленного знака [2], выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747 на имя заявителя в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1162747 и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2015, отменить решение Роспатента от 13.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162747 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.