

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела поступившее 24.04.2006 возражение на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003711768/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003711768/50, с приоритетом от 17.06.2003 является компания Биотекнолоджи Интернешнл Ко. ЛЛК, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение. Словесный элемент «CLEAN UP» выполнен буквами латинского алфавита (в переводе с английского языка означает «прибирать, приводить в порядок, заканчивать начатую работу, мыть, улучшать»), словесный элемент «BIC» является аббревиатурой названия заявителя. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение пены. Вся композиция выполнена с использованием голубого, тёмно-синего, белого, красного цветов. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой ФИПС 23.01.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что доминирующее положение в нем занимает неохраноспособный словесный

элемент «CLEAN UP», указывающий на назначение изготавливаемых товаров – уборка, чистка.

Кроме того, в результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знаки:

- комбинированный знак со словесным элементом «BIC» по международной регистрации № 513215 [1] с приоритетом от 11.06.1987;

- комбинированный знак со словесным элементом «BYK» по международной регистрации № 382762 [2] с приоритетом от 15.08.1971.

При вынесении решения о сходстве обозначений экспертизой учитывалось сходство их словесных элементов «BIC»/ «BYK».

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к следующему:

- обозначение «CLEAN UP» в заявленном обозначении не может рассматриваться как описательное;

- данная словесная часть выполнена буквами латинского алфавита ярко красного цвета и расположена поверх изобразительного элемента;

- последняя буква «N» слова «CLEAN» имеет характерное графическое исполнение, а именно, основная ее часть перекрыта значком в виде галочки, выполненной темно-синим цветом, как и часть изобразительного элемента;

- таким образом, красочное выполнение изобразительной части обозначения в совокупности со словесной частью и наличие в данных частях связующих элементов одинакового цвета способствуют тому, что обозначение в целом воспринимается как единый образ;

- данный фактор не позволяет рассматривать доминирующий словесный элемент сам по себе, он воспринимается в характерном графическом исполнении и в сопровождении оригинального графического элемента;

- расположение галочки поверх последней буквы в слове «CLEAN» делает букву «N» плохо различимой;

- указанный эффект нарушения четкого изображения буквы «N» достигается также за счет контраста красного цвета, которым выполнена надпись, и темно-синего цвета, которым выполнена галочка;

- таким образом, за счет оригинального графического выполнения словесной части восприятие потребителем словесного элемента является неоднозначным;

- в связи с этим указанный словесный элемент может принимать значение полностью фантазийных обозначений, не позволяющих его рассматривать как описательное.

- словосочетание «CLEAN UP» имеет достаточно широкий диапазон значений, не позволяющий определить однозначно семантическое наполнение обозначения, а оригинальное выполнение и изобразительная часть создают многоплановый образ, не позволяющий рассматривать обозначение как указывающее на назначение товара;

- обозначение «CLEAN UP» в значении «мыть, чистить» используется в современном английском языке прежде всего в отношении очистки компьютерного программного обеспечения, а также в отношении очищения окружающей среды., ввиду чего даже в значении «мыть, чистить» заявленное обозначение сложно связать с товарами 03 класса МКТУ;

- при этом слово «CLEAN» является достаточно распространенным среди производителей товаров 03 класса МКТУ, о чем свидетельствуют многочисленные регистрации товарных знаков;

- слово «BIC» является фантазийным и не несет какой-либо смысловой нагрузки, следовательно, его исключение из знака не будет влиять на общее семантическое наполнение заявленного обозначения;

- элемент «BIC» не является доминирующим и не влияет на восприятие обозначения в целом, а, значит, его исключение из состава обозначения не меняет заявку по существу;

- ввиду этого решение экспертизы о невозможности исключения словесного элемента «BIC» из состава рассматриваемого знака является необоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может рассматриваться как сходное до степени смешения с противопоставленными знаками;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки существенно различаются по графическим параметрам (имеют различную композиционную структуру, цветографическое решение, различный состав и расположение элементов);

- сходный элемент «BIC» занимает в знаках различные позиции и несет абсолютно различную функцию;

- в заявленном обозначении элемент «BIC» занимает второстепенно положение, в то время как в противопоставленных знаках элементы «BIC» и «BUC» занимают доминирующее положение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать обозначение по заявке №2003711768/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки сайтов Интернет на 19 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (17.06.2003) поступления заявки №2003711768/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения,

занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент представляет собой

словосочетание «CLEAN UP», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета с белой окантовкой в две строки, причем поверх буквы «N» в слове «CLEAN» размещен графический элемент в виде галочки синего цвета. Данный словесный элемент расположен на фоне изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение пены и капель воды синего и темно-синего цвета.

Под изобразительным элементом расположен еще один словесный элемент в виде слова «BIC», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Размер букв слова «BIC» в несколько раз меньше размера букв, которым выполнен словесный элемент «CLEAN UP».

Наличие сведений из общедоступных источниках информации о смысловом значении словосочетания «CLEAN UP» не позволяет согласиться с доводами заявителя, касающимися фантазийности данного словосочетания. В частности, в словаре Общей лексики английского языка (электронная версия этого словаря размещена в сети Интернет) содержится информация о том, что словесный элемент «clean up» представляет собой фразеологизм, в переводе на русский язык имеющий следующие значения: 1) прибирать, приводить в порядок; 2) мыть(ся); 3) обновлять, избавлять от недостатков; 4) заканчивать начатую работу; 5) сорвать большой куш, сграбастать (сленг); 6) уничтожать, зачищать (военный).

Обращение к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, позволило также установить, что назначение - 1. от глагола назначать; 2. область, сфера применения чего-нибудь; 3. цель, предназначение.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно «средства дезинфицирующие, средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)».

Моющие средства – это вещества или смеси веществ, применяемые в водных растворах для очистки (отмывки) поверхности твёрдых тел от загрязнений. При этом в состав большинства моющих средств, помимо моющих веществ

(поверхностно-активных веществ, растворы которых обладают моющим действием), входят дезинфицирующие вещества.

Наличие указанных сведений, а также анализ перечня товаров рассматриваемой заявки, дает основание для следующего вывода.

Применительно к товарам 03 класса МКТУ, представляющим собой моющие и дезинфицирующие средства, их назначением (то есть для чего предназначен товар) является мытьё, уборка, чистка и т.д.

В этой связи, словесный элемент «CLEAN UP» указывает на назначение товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Наложение на букву «N» в слове «CLEAN» изобразительного элемента в виде галочки не может рассматриваться как достаточное для изменения визуального восприятия данной буквы, в результате которого упомянутое слово приобретает иную семантику или становится фантазийным. Так, указанный изобразительный элемент расположен таким образом, что повторяет контуры буквы «N», при этом такая манера исполнения не привела к утрате словесного характера слова «CLEAN» и его переходу в категорию фантазийных.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «CLEAN UP», указывающий на назначение товаров 03 класса МКТУ «дезинфицирующие средства, средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)», а именно их предназначенность для мытья, уборки.

Доминирование словесного элемента «CLEAN UP» обусловлено его расположением в центре заявленного обозначения (изобразительный элемент служит лишь фоном для рассматриваемого слова), выделением его ярким красным цветом и наличием смыслового значения. Кроме того, необходимо учитывать специфику восприятия потребителем комбинированных обозначений, где основным является словесный элемент.

Таким образом, проведенный Палатой по патентным спорам анализ свидетельствует о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении

занимает неохраноспособный словесный элемент, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о возможности исключения из заявленного обозначения словесного элемента «BIC», то необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «BIC» представляет собой значимое слово французского языка, обозначающее «шариковая ручка, шариковый карандаш» (электронный словарь Lingvo, см. Интернет).

В соответствии с пунктом 15.2. Правил исключение из обозначения словесного элемента признается изменяющим заявку по существу.

В этой связи, руководствуясь положениями статьи 10 Закона, просьба заявителя об исключении словесного элемента «BIC» из заявленного обозначения не может быть учтена, поскольку такое исключение существенно изменит обозначение и затронет его восприятие.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лица знаков [1], [2].

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации [1] показал, что они включают фонетически и семантически тождественные элементы «BIC», в результате чего имеет место вхождение в заявленное обозначение словесного элемента, исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

Правовая охрана международной регистрации [1] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой, в частности, средства для отбеливания, моющие средства. Очевидно, что данные товары и товары, указанные в перечне исследуемой заявки, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть имеет место совпадение практически по всем факторам, учитываемым при установлении однородности товаров.

Смешение знаков усугубляется отнесением заявляемых товаров к категории товаров широкого потребления.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со знаком [1], что приводит к выводу о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается противопоставленной международной регистрации [2], представляющей собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ВУК», то у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для признания этого знака сходным с заявленным обозначением в силу визуального различия элементов «ВІС» и «ВУК». Однако данное обстоятельство не влияет на вывод об охраноспособности обозначения по заявке №2003711768/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 23.01.2006.