

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 26.12.2008, поданное от имени фирмы Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая как Сейко Эпсон Корпорейшн), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721365/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006721365/50 с приоритетом от 31.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 09 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Claria», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 08.10.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 02 и части товаров 09 классов МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 09 класса МКТУ обозначению было отказано в государственной регистрации по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя итальянской компании UNICREDITO ITALIANO S.p.A Via Dante, 1 GENOVA (IT) I-16100 domiciled in IT знаком «CLARIMA» по

международной регистрации №772914 с приоритетом от 15.05.2001 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 26.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, семантически и визуально;

- правообладатель противопоставленной международной регистрации №772914 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения «Claria» в качестве товарного знака.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №772914 с переводом на русский язык.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2006721365/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.07.2006) поступления заявки №2006721365/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных

приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде слова «Claria», не имеющего смыслового значения, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и заключенного в полусферу, выполненную растром, с заостренными концами и с эффектом затененной поверхности. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ «красители, тонеры для картриджей для струйных принтеров; картриджи для красителей, тонеров незаполненные для струйных принтеров» и товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения,

сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; картриджи для красителей, тонеров незаполненные; компьютерное программное обеспечение для автоматической коррекции изображений для использования в струйных принтерах».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «CLARIMA» по международной регистрации №772914, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «CLARIMA» по международной регистрации №772914 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; recorded computer programs; memory cards or chip cards; magnetic cards; automatic payment systems» (приборы и инструменты научные, навигационные, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, передачи сигналов, проверки (наблюдения), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или

изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые аппараты и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютерное оборудование; компьютерные программы; карты памяти и чипы; магнитные карты; автоматические системы оплаты).

Анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является фантазийный словесный элемент «Claria» (произносится как «кла-ри-а»), а в противопоставленном знаке – слово «CLARIMA» (произносится как «кла-ри-ма»). Словесные элементы «Claria» и «CLARIMA» сходны фонетически за счет сходства звучания. Сравнимые обозначения имеют близкий состав звуков, имеют одинаковое число слогов и отличаются фактически только наличием звука «М» в слове «CLARIMA».

Особенности графического исполнения заявленного обозначения и отсутствие оригинальной графики в противопоставленном знаке не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках выполняют фонетически сходные словесные элементы «Claria» и «CLARIMA».

Что касается семантического критерия сходства, то в силу отсутствия смыслового значения у сравниваемых обозначений, анализ на тождество и сходство по данному критерию провести не представляется возможным.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации и заявленного обозначения, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, реализуются в одних и тех же местах, имеют одного потребителя, вследствие чего являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, сделанного в решении Роспатента.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака «CLARIMA» по международной регистрации №772914 согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «CLARIA» по заявке №2006721365/50 на имя заявителя и использования его в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях позволяют принять во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного знака согласие, что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.12.2008, изменить решение Роспатента от 08.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: