

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 03.04.2017, поданное ООО Лакокрасочный завод «Радуга», г. Новосибирск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015725461, поданной 13.08.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

CLEVER, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 22.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 02 класса МКТУ по заявке № 2015725461 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 02 класса МКТУ, поскольку сходно до степени



смешения с комбинированным товарным знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ЗАО «Клевер Электроника», Москва в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ по свидетельству № 237247, приоритет от 18.07.2001 (срок действия регистрации товарного знака продлен до 18.07.2021);

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «CLEVER» / «Клевер».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.04.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2016.

Доводы возражения, поступившего 03.04.2017, сводятся к следующему:

- законодательством определено, что регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров, может быть осуществлена при условии согласия правообладателя;
- заявителем получено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении следующих однородных товаров, входящих в 02 класс МКТУ: «грунтовок; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; масла защитные для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины»;
- согласие получено заявителем на стадии судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам по делу № СИП-792/2016 и оформлено в виде мирового соглашения от 21.02.2017 г., утвержденного определением от 01.03.2017 г.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.04.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 02 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 22.09.2016 г. по заявке № 2015725461 – [3];
- мировое соглашение от 21.02.2017 г. – [4];
- определение от 01.03.2017 г. по делу № СИП-792/2016 – [5].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2017, отсутствовал. Вместе с тем, 17.05.2017 от заявителя поступило ходатайство о рассмотрении возражения, поступившего 03.04.2017, в его отсутствие.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015725461 включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

CLEVER

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 02 класса МКТУ «грунтовок; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; масла защитные для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; протравы для древесины; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 237247, приоритет от 18.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 18.07.2021) является комбинированным, словесный элемент «Клевер» выполнен оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита. Словесный элемент «Электроника» является неохраняемым элементом товарного знака [2]. Изобразительный элемент в виде листочков и стебелька расположен слева от словесного элемента «Клевер». Правовая охрана предоставлена товарному знаку [2], в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ «канифоль; лаки; протравы;

разбавители для лаков; вещества, предохраняющие металлы от коррозии; покрытия лакокрасочные; составы для предохранения от окисления, ржавчины; фиксаторы [лаки]» в цветовом сочетании «белый, черный, зеленый». Срок действия регистрации продлен до 18.07.2021.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет фонетически тождественных словесных элементов «CLEVER» / «Клевер», что обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом. При этом сходство сравниваемых обозначений [1] и [2], а также однородность товаров 02 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 03.04.2017. К указанным обстоятельствам относится заключение заявителя с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] мирового соглашения от 21.02.2017 [4]. Там же отмечено, что согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] является безвозмездным, безотзывным и бессрочным.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие, оформленное в качестве мирового соглашения [4].

Вместе с тем, заявленный в просительной части возражения товар 02 класса МКТУ «протравы для древесины» отсутствует в мировом соглашении [4]. Следовательно, в отношении заявленного товара 02 класса МКТУ «протравы для древесины» правообладатель противопоставленного товарного знака [2] согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не предоставил.

Следует отметить, что товар 02 класса МКТУ «протравы для древесины» заявленного обозначения [1] является однородным товарам 02 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], в частности, товару 02 класса МКТУ «протравы», поскольку они относятся к одному родовому понятию [сырье, вещества высокодисперсные (пигменты) и вещества вспомогательные для

лакокрасочных материалов], имеют общее назначение (защита обрабатываемой поверхности, придание поверхности цвета) и совместно встречаются в гражданском обороте.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 02 класса МКТУ ограниченного перечня отсутствуют. В отношении товара 02 класса МКТУ «протравы для древесины» заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2017, отменить решение Роспатента от 22.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015725461.