

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**КОЛЛЕГИИ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 21.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кидмарк», г. Москва, (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012718012 с приоритетом от 31.05.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «cleverly», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде листка клевера. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, зеленого и белого цветов в отношении товаров 16, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «KLEVER» по свидетельству №404518 с приоритетом от 08.12.2008, зарегистрированным на имя ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «КЛЕВЕР KLEVER» по свидетельству №267233 с приоритетом от 13.08.2002, зарегистрированным на имя ООО «КЛЕВЕР» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «КЛЕВЕР» по свидетельству №183279 с приоритетом от 06.05.1998, зарегистрированным на имя ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком «CLEVER» по международной регистрации №833805 с датой конвенционного приоритета от 20.10.2004, зарегистрированным на имя компании «Delikatessa» в отношении однородных товаров 16 и 24 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отказывается от притязаний в отношении товаров 16 и 24 классов МКТУ;

- заявитель корректирует перечень услуг 35 класса МКТУ, исключив из перечня услуг «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации в компьютерных базах данных»;

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента и яркого запоминающегося изобразительно элемента. Заявленное обозначение визуально отличается от противопоставленных товарных знаков;

- в противопоставленном товарном знак по свидетельству №404518 словесный элемент «KLEVER» является фантазийным и представляет собой транслитерацию русского слова «клевер» (название растения);

- заявитель особо обращает внимание на широкую известность заявленного обозначения. Заявитель является лидером в области детской одежды, его представительства находятся во многих городах Российской Федерации, а также участвует на выставках, широко рекламируется. Заявитель имеет свой Интернет магазин [www.shop-kidmark.ru](http://www.shop-kidmark.ru);

- заявленное обозначение в отношении детской одежды приобрело различительную способность, в секторе детской одежды оно является очень популярным и узнаваемым;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№183279, 404518 дал согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012718012 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе агентства рекламные, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования маркетинговые, маркетинг, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, оформление витрин, презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи, продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама, реклама наружная, распространение образцов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная, телемаркетинг, управление процессами обработки заказов товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение своих доводов заявитель представил письмо согласие.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2012) поступления заявки №2012718012 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются 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 включает словесный элемент «cleverly», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде листка клевера. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, зеленого и белого цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный знак «  » по свидетельству №267233 является комбинированным и представляет собой изобразительные элементы в виде листочков и словесных элементов «КЛЕВЕР KLEVER», выполненных буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «КЛЕВЕР» по свидетельству № 183279 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «KLEVER» по свидетельству №404518 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [3].



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №833805 является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде лучей. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 и 24 классов МКТУ [4].

Заявитель в возражении испрашивает регистрацию товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ. Так как противопоставленный знак [4] по международной регистрации № 833805 охраняется в отношении товаров 16 и 24 классов МКТУ, он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и, следовательно, сравнительный анализ проводился только со знаками [1-3].

Противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «Клевер», «Klever», которые являются фонетически сходными со словесным элементом заявленного обозначения «CLEVERLY», поскольку полностью совпадают начальные части.

Вместе с тем, стоит отметить, что семантически сравниваемые обозначения отличаются. Словесный элемент «cleverly» (умно) является наречием от прилагательного «clever», что в переводе с английского языка означает «умный» (См. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)).

Словесный элемент «клевер» воспроизводит (название растения), а обозначение «klever» является его транслитерацией.

Несмотря на семантические отличия сравниваемых обозначений, сближает знаки также изобразительный элемент в виде листка клевера в заявленном обозначении.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию сходства, несмотря на имеющиеся отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; запись сообщений; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; секретарское обслуживание; систематизация информации в машинные базы данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; обслуживание стенографическое; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе агентства рекламные, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования маркетинговые, маркетинг, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, оформление витрин, презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи, продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама, реклама наружная, распространение образцов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная, телемаркетинг, управление процессами обработки заказов товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается регистрация, то они не являются однородными, поскольку, услуги 35 класса МКТУ в перечне противопоставленной регистрации относятся к услугам кадровых агентств или составлению баз данных в различных сферах, услугам по прокату офисного оборудования, а услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, направлены на продвижение товаров.

Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые обозначения признаны сходными,

услуги 35 класса МКТУ не являются однородными, ввиду чего данный товарный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2,3], и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, то они являются однородными, так как часть из них полностью совпадает, а другая часть соотносится как род/вид.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2,3], а услуги 35 класса МКТУ являются однородными, и, следовательно, решение Роспатента от 14.03.2014 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом указанных обстоятельств, заявленное обозначение по заявке №2012718012 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 21.11.2014, отменить решение Роспатента от 14.03.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718012.**