

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.11.2017 возражение, поданное Гуменюк Рафилей Равильевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015735961, при этом установила следующее.

Обозначение « КАВАЛЕР» по заявке №2015735961, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ, а в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ («агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами]») было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №407976 с приоритетом от 07.03.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2017 по делу №СИП-331/2017 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №407976 в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющегося единственным препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015735961 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015735961 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.11.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Заявленное обозначение « КАВАЛЕР» является комбинированным и состоит из оригинально выполненных букв латинского алфавита «KR» и словесного элемента «КАВАЛЕР», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского

алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный товарный знак [1] «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «КАВАЛЕР», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного на фоне стилизованной ленты. Знак выполнен в желтом, коричневом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов «КАВАЛЕР»/«КАВАЛЕР». При этом заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], так как они относятся к услугам по продвижению товаров.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2017 по делу №СИП-331/2017 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №407976 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015735961 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2017, изменить решение Роспатента от 25.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015735961.**