

**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 от 19.01.2015, поданное ООО «Сектор М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746146, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012746146 подано 28.12.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 09, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 34 и услуг 37, 38, 40, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОНЁК-ГОРБУНОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746146 было принято 08.10.2014. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

В отношении товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является названием детской сказки.

В отношении остальных товаров и услуг, включая другую часть услуг 37 класса МКТУ, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «КОНЕК-ГОРБУНОК» по заявке №2012733785 [1], поданным ранее на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 08, 09, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 34 и услуг 37, 38, 40, 43, 45 классов МКТУ;

- «КОНЕК-ГОРБУНОК» по свидетельству №430619 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 08, 09, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 34 и услуг 37, 38, 40, 43 классов МКТУ;

- «КОНЕК-ГОРБУНОК» по свидетельству №496513 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- «КОНЕК-ГОРБУНОК» по свидетельству №498659 [4], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 14, 28 классов МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 19.01.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель просит ограничить перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, помимо услуг 37 класса, в отношении которых уже принято решение о регистрации, услугами 43 класса – ясли детские; 45 класса – присмотр за детьми; присмотр за домашними животными.

Заявитель полагает неправомерным отказ в регистрации товарного знака для указанных услуг 43 и 45 классов МКТУ, поскольку в противопоставленных товарных знаках по заявке №2012733785 [1] и по свидетельству №430619 [2] отсутствуют услуги, однородные этим услугам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решения Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 43 (ясли детские) и 45 (присмотр за детьми; присмотр за домашними животными) классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.12.2012) подачи заявки №2012746146 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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

Как указано выше заявленное обозначение по заявке №2012746146 представляет собой словесное обозначение «КОНЁК-ГОРБУНОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками со словесными элементами «КОНЕК-ГОРБУНОК» по свидетельствам №№496513 [3], 498658 [4] в отношении однородных товаров 14, 28 классов МКТУ.

Заявитель также не оспаривает сходство заявленного обозначения с товарным знаком по заявке №2012733785 [1], который зарегистрирован под №535402, и товарным знаком по свидетельству №430619 [2] в отношении однородных товаров 08, 09, 11, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 34 и услуг 37 (части), 37, 40 классов МКТУ.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству №535402 [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг:

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; **обеспечение временного проживания (в том числе ясли детские)**; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; пансионаты; услуги баров.

45 - услуги юридические, а именно: арбитраж, исследования юридические, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, лицензирование интеллектуальной собственности, лицензирование программного обеспечения[услуги юридические], представление интересов в суде, регистрация доменных имен [услуги юридические], управление делами по авторскому праву, услуги по внесудебному разрешению споров); службы безопасности, а именно: агентства детективные, агентства по организации ночной охраны, аренда сейфов, возвращение найденных предметов, консультации по вопросам безопасности, контроль систем охранной сигнализации, открывание замков с секретом, охрана штатская, поиск пропавших людей, **присмотр за детьми, присмотр за домашними животными**, проверка багажа в целях безопасности, проверка состояния безопасности предприятий, прокат огнетушителей, прокат сигнализаторов пожара, сбор информации о физических лицах, служба пожарная, сопровождение в общественных местах [компаньоны], услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев, услуги телохранителей; посредничество в оказании персональных или социальных услуг, а именно: агентства брачные, агентства по усыновлению детей, исследования генеалогические, планирование и организация свадебных церемоний, прокат одежды, составление гороскопов, услуги клубов по организации встреч или знакомств.

Таким образом, услуги 43 (ясли детские), 45 (присмотр за детьми; присмотр за домашними животными) классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, включены в перечень услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №535402 [1], что определяет их однородность.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «КОНЕК-ГОРБУНОК», и однородность услуг 43, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], можно сделать вывод о

том, что они вызывают сходные ассоциации и, соответственно, сходны до степени смешения.

Таким образом, выводы, изложенные в решении Роспатента от 08.10.2014, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, включая часть услуг 37 класса МКТУ и услуги 43, 45 классов МКТУ, следует признать правомерными.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2015, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2014.**