

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2021, поданное ООО «ДАМИ», г. Люберцы (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676968, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Cleo**» по заявке №2017748836 с приоритетом от 21.11.2017 зарегистрирован 23.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №676968 в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака по свидетельству №676968 является ИП Рыбалка В.В., г. Мытищи (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 29.10.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №676968 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «cleo» по свидетельству №243218 с приоритетом от 27.09.2001 в отношении товаров 24 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №243218, с учетом наличия стилизации буквы «l» в виде силуэта танцующей женщины, принимая во внимание категории товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован данный товарный знак, порождает в сознании потребителей данных товаров ассоциации с знаменитой Клео де Мерод (фр. Cléo de Mérode), полное имя Клеопатра Диана де Мерод (англ. Cléopatra Diane de Mérode) - французской танцовщицей, звездой так называемого периода «Прекрасной эпохи» во Франции и других странах Западной Европы;

- изначально правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №243218 являлось ООО «Клео-Г», г. Люберцы;

- противопоставленный товарный знак в написании «cleo»/«CLEO» используется в содержании (контенте) и доменном имени сайта <https://cleo.pro/> - официального сайта в сети Интернет «производителя одежды для дома и отдыха торговой марки CLEO», то есть производителя товаров, для индивидуализации которых противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Cleo»/«cleo»;

- товары 24 класса МКТУ «белье постельное; наволочки; наматрасники; одеяла; пледы; покрывала; простыни» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия» противопоставленного товарного знака, так как относятся к изделиям из ткани,

соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №676968 недействительной в отношении всех товаров 24 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения были приложены следующие документы:

1. Копии снимков экрана, подтверждающих результаты поисковой выдачи базы данных зарегистрированных товарных знаков РФ, а также товарных знаков по международным регистрациям, которым в РФ предоставлена правовая охрана, интернет-сервиса <https://linkmark.ru/> (ООО «Линкмарк») по запросу по словесному элементу «Cleo» по 24 классу МКТУ;
2. Копии снимков экрана, подтверждающих результаты поисковой выдачи базы данных зарегистрированных товарных знаков РФ интернет-сервиса <https://poiskznakov.ru/> (ООО «ИНТЭЛСОНЛАЙН») по запросу по словесному элементу «Cleo» по 24 классу МКТУ;
3. Копии снимков экрана веб-сайта <https://cleo.pro/>;
4. Копии снимков экрана ресурса <https://web.archive.org/> в отношении сайта <https://cleo.pro/> за 2013-2017 годы.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 30.11.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 11.01.2022.

Правообладатель 28.01.2022 направил отзыв на возражение, поступившее 16.11.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение по свидетельству №676968 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №243218 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №676968 прочитывается как [КЛЕО], в то время как противопоставленный знак по свидетельству №243218

имеет звучание [CEO], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №676968 противопоставленный знак по свидетельству №243218 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов; кроме того, в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №243218 входит изобразительный элемент в виде изображения танцовщицы, который отсутствует в оспариваемом обозначении;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено никаких доказательств того, что данный знак ассоциируется именно с Клео де Мерод, а, следовательно, должен читаться как Клео; рядовому потребителю не известна иностранная танцовщица Клео де Мерод. В возражении не приводится доказательств того, что потребитель может принимать изобразительный элемент товарного знака именно за букву, а тем более за букву I, а не, например, i (фигура с головой);

- правообладатель убежден, что в силу детальной проработки изобразительного элемента товарного знака подателя возражения, однозначное восприятие его потребителем именно как слово «CLEO» является практически невозможным;

- доводы о том, что первоначальным правообладателем противопоставленного знака являлось ООО «Клео-Г», а так же в доменном имени заявителя <https://cleo.pro> содержится слово cleo, а, следовательно, товарный знак должен читаться как «Клео», так же не являются состоятельными. При регистрации сравниваются только сами обозначения (зарегистрированное и регистрируемое в качестве товарного знака), так как для маркировки товаров применяются именно товарные знаки, а не фирменное наименование и доменное имя. К тому же комбинированное словесно-изобразительное обозначение не может быть использовано в доменном имени;

- товары 24 класса МКТУ «белье постельное; наволочки; наматрасники; одеяла; пледы; покрывала; простыни» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия»

противопоставленного товарного знака, так как товары 24 класса МКТУ представляют собой конкретные изделия из ткани, а товары 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой сам материал изделий, а именно ткани, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, область применения и круг потребителей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что товары, предлагаемые к продаже на Интернет-ресурсе <https://cleo.pro> (ссылка на который приведена в возражении) и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными, поскольку предназначены для достижения разных целей. Таким образом, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в его подаче.

Лицом, подавшим возражение, 03.02.2022 было направлено дополнение к возражению от 16.11.2021, в котором он отмечал, что однородность сравниваемых товаров 24 класса МКТУ подтверждается установленным государственным стандартом Российской Федерации «ГОСТ Р 53294-2009. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Материалы текстильные. ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ. ШТОРЫ. ЗАНАВЕСИ. Методы испытаний на воспламеняемость», утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 70-ст (дата введения в действия: 01.01.2010, дата переиздания: сентябрь 2019). Как усматривается из официального наименования государственного стандарта, категории товаров «материалы текстильные» и «постельные принадлежности» соотносятся между собой как род - вид, категория товара «материалы текстильные» является родовой категорией для товаров «постельные принадлежности».

К дополнению от 03.02.2022 лицом, подавшим возражение, была приложена копия государственного стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 53294-2009. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Материалы текстильные. ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МЕБЕЛИ. ШТОРЫ. ЗАНАВЕСИ. Методы испытаний на воспламеняемость» (приложение №5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными полностью.

С учетом даты приоритета (21.11.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №676968 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 пунктом 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 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 положениями пункта 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №676968 представляет собой

словесное обозначение «**Cleo**», выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«**cleo**» по свидетельству №243218 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №676968 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ. Таким образом, ООО «ДАМИ» признано заинтересованным

лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676968 в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Доводы правообладателя в отношении того, что лицо, подавшее возражение не является заинтересованным лицом в его подаче, так как товары, предлагаемые к продаже на Интернет-ресурсе <https://cleo.pro> (ссылка на который приведена в возражении) и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными, поскольку предназначены для достижения разных целей, не является состоятельным, так как при анализе соответствия товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, анализ проводится в отношении товаров, приведенных в перечне регистрации, а не в отношении товаров, которые предлагаются к продаже в сети Интернет.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №243218 [1] представляет собой обозначение, в котором графический элемент в виде изображения женщины будет восприниматься потребителями в качестве латинской буквы «l», так как указанная буква выполнена в оригинальной графической манере, а остальные буквы сохранены в стандартном виде, то есть противопоставленное обозначение будет восприниматься потребителями как «cleo». Данный вывод косвенно подтверждается и тем, что изначально правообладателем противопоставленного товарного знака [1] являлось ООО «Клео-Г» (впоследствии правообладателем противопоставленного товарного знака [1] стало ООО «ДАМИ» на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 18.02.2008 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации)).

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «Cleo»/«cleo» (Cleo – сокращение от имени Cleopatra (<https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/734991>)).

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Анализ однородности товаров 24 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №676968 и противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 24 класса МКТУ «белье постельное; наволочки; намотрасники; одеяла; пледы; покрывала; простыни» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 24 класса МКТУ «ткани» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары соотносятся как род - вид (ткани - изделия из ткани), имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №676968 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24 класса МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №676968 недействительным в отношении всех товаров 24 класса МКТУ.