

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 26.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕВОБОЕРЕЖНОЕ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704841, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  **КАЛЕЙДОСКОП** комфорта и уюта по заявке № 2017704841, поданной 13.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, сером, белом цветовом сочетании.

Заявленное обозначение включает включающий изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, в центре которой расположена буква «К», и словесные элементы «КАЛЕЙДОСКОП» и «КОМФОРТА И УЮТА», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита разного размера.

Роспатентом 29.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704841 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 16 и всех услуг 35, 36 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству

№489547 с приоритетом от 19.06.2012 – (1),  по
свидетельству №489545 с приоритетом от 15.06.2012 – (2),



по свидетельству № 447567 с приоритетом от

02.12.2010 – (3), **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству № 329008 с
приоритетом от 21.08.2006 (срок действия регистрации продлен до 21.08.2026) – (4),



по свидетельству № 470367 с приоритетом от
18.06.1996 (срок действия регистрации продлен до 18.06.2026) – (5),

КАЛЕЙДОСКОП

по свидетельству № 326767 с приоритетом от
24.10.1995 (срок действия регистрации продлен до 24.10.2025) – (6),

КАЛЕЙДОСКОП

по свидетельству № 312330 с приоритетом от
24.10.1995 (срок действия регистрации продлен до 24.10.2025) – (7),
зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «КомЭстейт», Санкт-

Петербург, в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;

КАЛЕЙДОСКОП

- с товарным знаком по свидетельству №155345 с приоритетом от 18.06.1996 (срок действия регистрации продлен до 18.06.2026) – (8), зарегистрированным на имя ООО «Издательский дом «КАЛЕЙДОСКОП», Санкт-Петербург, в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В Роспатент 26.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35, 36 классов МКТУ словесный элемент «КАЛЕЙДОСКОП» является слабым элементом, поскольку для названных классов используется многими производителями (например, на имя разных лиц



зарегистрированы следующие товарные знаки: по свидетельству №489392 – (9); **КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ ДЛЯ УСПЕШНЫХ ...** по свидетельству №355588 – (10),

Золотой калейдоскоп

по свидетельству №540244 – (11),



Шашлычный калейдоскоп

по свидетельству №644417 – (12), по свидетельству №547514 – (13)). В связи с чем при анализе заявленного обозначений на соответствие пункта 6 статьи 1483 Кодекса нужно учитывать, не только словесный элемент «КАЛЕЙДОСКОП», но и словесный элемент «комфорта и уюта» и изобразительный элемент, который является оригинальным и запоминается потребителями, и усиливает различие сравниваемых обозначений;

- при этом заявитель отмечает что, в заявленном обозначении словесные элементы «КАЛЕЙДОСКОП» и «комфорта и уюта» согласованы между собой грамматически, в связи с чем представляют собой единое словосочетание;

- с учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-8) не являются сходными, так как отличаются по всем критериям сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение, в отличие от противопоставленных знаков включает изобразительный элемент;

- кроме того, заявленное обозначение является продолжением серии товарных



знаков заявителя, а именно товарного знака по свидетельству № 593641 – (14), зарегистрированного для товаров и услуг 16, 35, 36

классов МКТУ; товарного знака по свидетельству №516923 – (15), зарегистрированного для услуг 35, 36 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704841 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Значение слова «словосочетание».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2017) поступления заявки № 2017704841 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



КАЛЕЙДОСКОП

комфорта и уюта

Заявленное обозначение _____ представляет

собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры, в центре которой расположена буква «К», и словесные элементы «КАЛЕЙДОСКОП» и «КОМФОРТА И УЮТА», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита разного размера и толщины, разными шрифтовыми единицами.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, сером, белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

- **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству №489547 – (1),
- **калейдоскоп** по свидетельству №489545 – (2),
- **калейдоскоп** по свидетельству – (3),
- **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству № 329008 – (4),
- **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству № 470367 – (5),
- **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству № 326767 – (6),
- **КАЛЕЙДОСКОП** по свидетельству № 312330 – (7),



по свидетельству №155345 – (8),

Противопоставленные знаки (1-8) представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом (противопоставленные знаки (1, 4, 6, 7)) и оригинальным шрифтом (противопоставленные знаки (2, 3, 5, 8)).

Противопоставленные знаки (3, 4, 7) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, противопоставленные знаки (1, 2, 5) – в отношении услуг 36 класса МКТУ, противопоставленный знак (6) – в отношении услуг 42 класса МКТУ, противопоставленный знак (8) – в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ,

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

В заявленном обозначении, исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «КАЛЕЙДОСКОП» и «КОМФОРТА И УЮТА» (слова расположены один под другим со смещением вправо относительно друг друга, выполнены буквами разного размера и толщины, разными шрифтовыми единицами), они воспринимаются как два самостоятельных элемента.

При этом словесный элемент «КАЛЕЙДОСКОП» занимает доминирующее положение в композиции знака за счет выполнения этого слова буквами большего размера и толщины по сравнению с буквами, которыми выполнено обозначение «КОМФОРТА И УЮТА», и который в заявленном обозначении практически незаметен. Кроме того, указанные элементы не образуют так называемого устойчивого словосочетания.

Таким образом, правомерным является выделение словесного элемента «КАЛЕЙДОСКОП» в заявленном обозначении и проведение анализа отдельно по данному словесному элементу.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-8) содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент

«КАЛЕЙДОСКОП», являющийся доминирующим в заявленном обозначении и единственным элементом в противопоставленных знаках, т.е. в сопоставляемых обозначениях именно этот элемент выполняет в них основную индивидуализирующую функцию.

Выполнение словесных элементов «КАЛЕЙДОСКОП» буквами одного алфавита (заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-8)) и стандартным шрифтом (заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 4, 6 7)) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Довод заявителя относительно того, что сравниваемые обозначения имеют разную семантику, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «КАЛЕЙДОСКОП КОМФОРТА И УЮТА» является словосочетанием, в котором слово «КАЛЕЙДОСКОП» относится к комфорту и уюту, а противопоставленные знаки не вызывают никаких ассоциаций с комфортом и уютом, не может быть признан убедителен, ввиду нижеследующего.

Обозначение «КАЛЕЙДОСКОП КОМФОРТА И УЮТА», действительно, состоит из связанных грамматически словесных элементов «КАЛЕЙДОСКОП» и «КОМФОРТА И УЮТА», однако вместе они не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого элемента. Спорное обозначение также не может быть отнесено и к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов, например, «глазное яблоко», «бабье лето».

С учетом сходства доминирующих элементов, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия и, следовательно, признаются сходными.

Анализ однородности заявленных товаров и услуг (в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака), и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-8), показал следующее.

Заявленные товары 16 класса МКТУ *«альманахи; афиши; бланки; брошюры; буклеты; газеты; журналы; календари; издания печатные; каталоги; книги;*

печатная продукция; тетради» идентичны товарам 16 класса МКТУ *противопоставленного знака (8)*.

Заявленные товары 16 класса МКТУ *«альбомы; плакаты; билеты; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; бюллетени информационные вывески бумажные или картонные; закладки для книг; издания периодические; изделия картонные; изображения графические; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные карточки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; книжки-комиксы; листовки; материалы графические печатные; подставки для графинов бумажные; проспекты; расписания печатные; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«периодические издания печатные; печатная продукция»* и услугам 41 класса МКТУ *«издание книг»*, для которых зарегистрирован противопоставленный знак (8), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «печатная продукция», имеют одно назначение и соответственно один круг потребителей и рынок реализации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки (3, 4, 7) и услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного знака (6), поскольку они либо совпадают, либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров, либо менеджмент в сфере бизнеса, либо офисная служба), соответственно, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и один рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ однородны услугам 36 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки (1, 2, 5), поскольку они либо совпадают, либо относятся к одной родовой группе услуг (финансовая деятельность либо операции с недвижимостью), соответственно, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и один рынок оказания услуг.

Что касается заявленных товаров 16 класса МКТУ: *«банты бумажные; белье столовое бумажное; бумага туалетная; бумага упаковочная; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; емкости для сливок бумажные; коробки*

картонные или бумажные; листы бумажные абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; материалы фильтровальные [бумажные]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные; мешки для мусора бумажные; нагрудники детские бумажные; обертки для бутылок картонные или бумажные; пакетики бумажные; платки носовые бумажные; пресс-папье; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; табло из бумаги или картона для объявлений; тубусы картонные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фильтры бумажные для кофе», то следует отметить, что данные товары относятся к «изделиям гигиеническим бумажным», либо «оборудование и принадлежности конторские», либо «материалы и изделия упаковочные».

Таким образом, указанные выше товары 16 класса МКТУ и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (8) относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и, следовательно, не однородны.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг.

В отношении довода заявителя о регистрации на его имя товарных знаков



КАЛЕЙДОСКОП КОМФОРТА И УЮТА

по свидетельству №593641 – (14) и

калейдоскоп комфорта и уюта

по свидетельству №516923 – (15) следует отметить, что каждый знак индивидуален и правомерность его регистрации рассматривается отдельно в каждом конкретном случае. При этом следует отметить, что в указанных товарных знаках (14, 15) словесные элементы «КАЛЕЙДОСКОП КОМФОРТА И УЮТА» имеют иное графическое исполнение, чем в заявленном обозначении.

Что касается довода возражения о том, что слово «КАЛЕЙДОСКОП» следует признать слабым элементом, в связи с регистрацией ряда товарных знаков с данным словом (9-13) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, то приведенные выше примеры регистраций свидетельствуют об охраноспособности слова

«КАЛЕЙДОСКОП». Кроме того, в материалах возражения не содержится сведений об использовании этих товарных знаков в гражданском обороте в отношении однородных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-8) в отношении заявленных товаров 16 (указанных выше) и всех услуг 35, 36 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается части товаров 16 класса МКТУ, которые признаны коллегией не однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (8), то в отношении этих товаров заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2019, изменить решение Роспатента от 29.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704841.