

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 31.08.2015, поданное ООО «Туристическая компания «Клео Тур», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.10.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708868, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013708868 подано 19.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КЛЕО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.10.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708868 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 39 и части услуг 35, 43 классов МКТУ.

В отношении другой части услуг 35, 43 и всех услуг 41 классов МКТУ оно не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «KLEOS» (свидетельства № 474170 [1] и №474169 [2]), ранее зарегистрированными на имя компании Смит энд Нефью, Инк., США, в

отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «КЛЕОПАТРА» (свидетельство №362269 [3]), ранее зарегистрированным на имя ООО «Гостинично - развлекательный комплекс «КЛЕОПАТРА», г. Уфа, в отношении однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «КЛЕОПАТРА» (свидетельство №314936 [4]), ранее зарегистрированным на имя ООО «Клеопатра», г. Архангельск, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «КЛЕОПАТРА» (свидетельство №176911 [5]), ранее зарегистрированным на имя ООО «ЭВРА», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

с товарным знаком «CLIO» (свидетельство №141848 [6]), ранее зарегистрированным на имя ВНУ Бизнес Медиа, Инк, США, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.08.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В возражении приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по причине отсутствия фонетического, семантического и визуального сходства;

- несмотря на вхождение заявленного обозначения в слово «КЛЕОПАТРА», оно отличается от него по фонетической длине, количеству букв и звуков, по ударению, что приводит к различному фонетическому восприятию этих слов;

- заявленное обозначение «КЛЕО» и слово «КЛЕОПАТРА» формируют у потребителя разные семантические образы - множество вариантов в случае заявленного обозначения и женское имя Клеопатра в случае противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение «КЛЕО» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «КЛЕОПАТРА» производят разное зрительное впечатление,

обусловленное использованием в противопоставленных товарных знаках оригинального шрифта, орнамента, других изобразительных элементов;

- заявленное обозначение является значимым элементом фирменного наименования заявителя, компания которого зарегистрирована в 2005 году, и которое за время своего существования приобрело достаточную известность на рынке туристических услуг;

- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака «KLEO» по свидетельству №537499.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки страниц из сети Интернет [7];
- копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «ТК «Клео Тур», распечатка страниц сайта <http://www/vista-tour.ru/>; копии сертификатов, дипломов, наград [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КЛЕО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Роспатента от 29.10.2014 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708868 указаны следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству №474170 [1], представляющий собой



комбинированное обозначение , состоящее из слова «KLEOS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

услуги медицинского образования; организация и проведение встреч, совещаний, съездов, семинаров, форумов, конференций, относящихся к медицинскому образованию.

- товарный знак по свидетельству №474169 [2], представляющий собой словесное обозначение «KLEOS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквам латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

услуги медицинского образования; организация и проведение встреч, совещаний, съездов, семинаров, форумов, конференций, относящихся к медицинскому образованию.

- товарный знак по свидетельству №362269 [3], представляющий собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КЛЕОПАТРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении услуг:

35 - реклама.

41 - организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий.

43 - аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионаты, прокат мебели, столового белья и посуды, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баз отдыха, услуги баров, услуги по

- товарный знак по свидетельству №314936 [4], представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КЛЕОПАТРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной пирамиды, расположенной на фоне полукруга с расходящимися лучами.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ:

развлечения, в том числе игорные дома, игровые залы, казино, проведение лотерей, деятельность по организации азартных игр и пари.

- товарный знак по свидетельству №176911 [5], представляющий собой словесное обозначение «КЛЕОПАТРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 08.10.2017.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ:

экспертиза, оценка, справки и профессиональные консультации в области деловых операций; агентства по коммерческой информации; помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями.

- товарный знак по свидетельству №141848 [6], представляющий собой словесное обозначение «CLIO», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ:

воспитание и организация развлечений в области рекламы и маркетинга, а именно услуги библиотек, производство фильмов, проведение презентаций.

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство, а также на однородность товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с противопоставленными товарными знаками [1] – [6], было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3] - [5] в качестве доминирующего элемента содержат слово «КЛЕОПАТРА».

Согласно словарно-справочным данным слово «КЛЕОПАТРА» представляет собой женское имя, связанное, прежде всего, с последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Слово «КЛЕО» фонетически входит в состав слова «КЛЕОПАТРА», однако, несмотря на фонетическое вхождение, обладает рядом существенных фонетических отличий от него, обусловленных различным количеством букв, слогов, звуков и ударения, поскольку слово «КЛЕОПАТРА» в два раза длиннее слова «КЛЕО», и

его конечная часть «-ПАТРА» оказывает существенное влияние на разницу в произношении сравниваемых слов.

Соответственно, разница в количестве букв оказывает влияние на визуальную длину сравниваемых слов, определяя визуальные различия между ними.

В отношении семантики сравниваемых слов необходимо отметить, что слово «КЛЕОПАТРА» вызывает однозначные ассоциации с женским именем и его носительницей в лице египетской царицы, в то время как слово «КЛЕО» не имеет однозначной семантики и может вызывать различные ассоциации, связанные не только с женским именем, но и представителями мужского пола, в частности, бразильский футболист Клеверон Габриел Кордова носит прозвище Клео (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Клео>).

Помимо указанных различий учитывалось также различное общее зрительное впечатление, формируемое сравниваемыми обозначениями, в силу присутствия в противопоставленных товарных знаках [3] – [5] изобразительных элементов, выполненных в ярком цветовом сочетании.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] - [5], включающими словесный элемент «КЛЕОПАТРА».

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «KLEOS» [1]-[2] и «CLIO» [6] учитывалась высокая степень фонетического сходства, обусловленная присутствием в сравниваемых словах близких и совпадающих гласных и согласных звуков, образующих слова сопоставимой фонетической и визуальной длины.

Высокая степень фонетического сходства, использование букв одинакового стандартного шрифта при отсутствии изобразительных элементов, усиливающих визуальное различие между сравниваемыми обозначениями, в целом формирует близкое общее зрительное впечатление, которое они производят на потребителя.

Анализ однородности услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [6], показал

принадлежность их к одинаковым родовым группам услуг (услуги в области рекламы и маркетинга, услуги в области бизнеса, услуги в области образования и воспитания, услуги в области организации и проведения научных и деловых встреч, организация культурно-развлекательных мероприятий, услуги, связанные с обеспечением временного пребывания и общественного питания), которые имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [3] – [5], отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных услуг.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [2], [6], то установленное сходство с заявленным обозначением и однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, с услугами 41 класса МКТУ

бронирование билетов на зрелищные мероприятия; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечения; услуги баз отдыха,

в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, позволяет сделать вывод о том, что в отношении этой части услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение может вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [1] – [2], [6], и, соответственно, они являются сходными до степени смешения, что не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также приняла во внимание то, что заявитель уже является правообладателем сходного товарного знака «KLEO» по свидетельству №537499, который зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 39 и 43 классов МКТУ, а также в отношении оставшейся части услуг 41 класса МКТУ, не являющихся однородными с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], [6].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2015, изменить решение
Роспатента от 29.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013708868.**