

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 12.04.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАРЭЛЬ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010723947, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010723947 с приоритетом от 23.07.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КАРЭЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «COREL» по свидетельству № 158352, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных указанным в заявке услугам 43 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.04.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как они различаются ударением;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как они имеют разный состав букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как слово «COREL» ассоциируется с правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией «Корел Корпорейшн», Канада), производителем программного обеспечения, а заявленное обозначение не вызывает ассоциаций ни с этим лицом, ни с программным обеспечением;
- 4) заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных областях экономики, в связи с чем исключается возможность столкновения их интересов на российском рынке.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КАРЭЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.07.2010 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 158352 (с приоритетом от 03.11.1995) представляет собой словесное обозначение «COREL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («КАРЭЛЬ» – «COREL») показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звуко сочетания, в том числе совпадающие начальные и конечные звуки. В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство знаков усиливается тем, что они исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами.

Поскольку слова «КАРЭЛЬ» и «COREL» являются фантазийными, сравнительный анализ обозначений по семантическому критерию не проводится.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разный состав букв) имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства сравниваемых обозначений, на основе которого было установлено их фонетическое сходство.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 158352, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 43 класса МКТУ, представляющие собой услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и по обеспечению временного проживания, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Что касается довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных областях экономики, то следует отметить, что при установлении однородности услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, оказывающему услуги (пункт 14.4.3 Правил), ввиду чего сравнительному анализу подлежат конкретные услуги, приведенные в перечне услуг заявки и в перечне услуг противопоставленной регистрации товарного знака.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 158352 до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 42 и 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, услуги 43 класса МКТУ «прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли детские», то есть услуги по прокату передвижных строений и предметов быта и услуги специализированных воспитательных учреждений для самых маленьких детей, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к разным родовым группам, различаются назначением, областью применения, условиями оказания услуг и кругом потребителей. Ввиду указанных обстоятельств данные услуги не являются однородными.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли детские».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 12.04.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010723947.**