

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.12.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МультиХост», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339627, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006700647/50 с приоритетом от 17.01.2006 зарегистрирован 18.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №339627 в отношении товаров/услуг 06, 19, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Одинцовские окна», г. Одинцово, Московская обл.

На основании зарегистрированного Роспатентом договора №РД0045302 от 29.12.2008 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве №339627, правообладателем данного товарного знака стало ООО «Одинцовские окна. Продвижение», г.Одинцово, Московская обл. (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Окна Комфорта»,

расположенные в два ряда со смещением слова «Комфорта» вправо. Словосочетание выполнено оригинальным шрифтом разной толщины и формата. Правый элемент начальной буквы «О» наложен на вторую букву слова «Окна», а нижний элемент буквы «О» включен в верхний элемент начальной буквы «К» слова «Комфорта», которая в свою очередь пересекает вторые буквы слов. Слово «Окна» является неохраняемым элементом товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.12.2001 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339627, мотивированное несоответствием словесных элементов «Окна Комфорта» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Окна Комфорта» товарного знака по свидетельству №339627 представляет собой значимое словосочетание;
- словесный элемент «окна» (застекленная оконная рама) оспариваемого товарного знака представляет собой товар, а товарный знак по свидетельству №339627 зарегистрирован для товаров такого вида и связанных с ними услуг, работ;
- в связи с тем, что элемент «окна» прямо указывает на вид товара, это слово в составе оспариваемого товарного знака было исключено из самостоятельной правовой охраны;
- застекленные оконные рамы, обеспечивая освещение, обзор и защиту помещения от влияния окружающей среды, создают соответствующие бытовые условия: комфортные или не очень;

- поэтому способность окон и многих других товаров обеспечивать человеку достаточный уровень комфорта – это важная общая характеристика, свойство самого товара;

- словосочетание «окна комфорта» является синонимом словосочетания «окна, обеспечивающие комфорт» и не требует для восприятия его в таком смысле какого-либо домысливания;

- в прилагаемом Научно-консультативном заключении Института лингвистических исследований РАН по результатам проведенного анализа подтверждается, что словосочетание «окна комфорта» в целом имеет следующее значение: «окна, создающие в помещении комфорт, делающие помещение удобным», а слово «комфорт» содержит прямое указание на качество товара «окна»;

- слово «комфорт» широко используется в гражданском обороте различными хозяйствующими субъектами для указания на свойства окон и иных строительных товаров;

- в товарном знаке «Технологии комфорта» по свидетельству №383591 слово «комфорт» исключено из самостоятельной правовой охраны;

- в соответствии с вышеизложенным словесный элемент «окна комфорта» является описательным, так как он понятен рядовому потребителю и воспринимается в качестве прямого указания на положительное свойство, качества товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №339627 недействительной частично, а именно, признать неохранными все словесные элементы товарного знака.

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Научно-консультативное заключение [1];
- распечатка интернет-сайта www.comfort-pluss.ru (Компания «Комфорт плюс») [2];

- распечатка интернет-сайта www.comfort-grupp.ru (Компания «Комфорт Групп») [3];
- распечатка интернет-сайта www.tec-comf.ru (Компания «Технология Комфорта») [4];
- распечатка интернет-сайта www.domicomfort.ru [5];
- распечатка интернет-сайта www.svkomfort.ru (Компания «СВ Комфорт+») [6];
- распечатка интернет-сайта www.okna-komforta.ru [7];
- распечатка интернет-сайта www.alexkomfort.ru (Компания «Алекс Комфорт») [8];
- отчет по договору на оказание сыскных услуг с приложениями [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №339627, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- доказательства заинтересованности лица, подавшего возражение, в тексте возражения не содержатся, не приведены они также и в приложении к данному возражению;
- ООО «Мульти ХОСТ» не имеет какого-либо отношения к деятельности по производству и установке окон;
- в этой связи можно сделать вывод об отсутствии заинтересованности ООО «Мульти ХОСТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339627;
- смысловое значение словесного элемента «Окна Комфорта» не является очевидным, а требует рассуждений и домысливания;
- определение «комфортный» является не свойством товара, а случайной, изменчивой характеристикой, поскольку комфорт понятие относительное и зависящее от качеств субъекта, его определяющего;
- «комфортность» не отражает характеристики окон, а может лишь отражать отношение к ним различных субъектов;

- в качестве свойств окон можно назвать следующие описательные прилагательные: деревянные, пластиковые, глухие, откидные, однокамерные, прямоугольные;

- подобные прилагательные характеризуют окна сами по себе безотносительно какого-либо субъекта;

- таким образом, слово «комфорта» в составе словосочетания «Окна Комфорта» не может рассматриваться в качестве характеристики и свойства товара «окно»;

- например, товарному знаку «Окна уюта» по свидетельству №375540 также предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ с исключением слова «окна» из самостоятельной правовой охраны;

- большая часть интернет-сайтов, приведенных в возражении, создана после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание;

- на остальных сайтах можно поставить под сомнение дату размещения данных, содержащих слово «комфорт» в качестве характеристики товаров;

- ряд представленных доказательств содержит слово «комфорт» либо для определения иных товаров, либо используется в сочетании с другими словесными элементами, в результате чего возникает смысловое значение, отличное от смыслового значения словесного элемента «Окна Комфорта» - «Дом Комфорта»;

- оспариваемый товарный знак активно используется и использовался правообладателем до даты подачи заявки в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве;

- прилагаемые к отзыву материалы свидетельствуют об известности продукции под товарным знаком «Окна Комфорта» среди потребителей;

- сохранение регистрации товарного знака по свидетельству №339627 в силе в том виде, в котором она содержится в реестре, отвечает реалиям рынка

и позволит правообладателю в случае нарушения его прав третьими лицами, защищать их в полном объеме.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339627.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- информация о деятельности лица, подавшего возражение [10];
- выписки из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания относительно товарных знаков по свидетельствам №№375540, 288687, 367129, 217250 [11];
- справка о затратах на рекламу ООО «Одинцовские окна. Продвижение» [12];
- справка о затратах на рекламу ООО «Одинцовские окна» [13];
- справка о деятельности компаний ООО «Одинцовские окна. Продвижение» и ООО «Одинцовские окна» [14];
- образцы рекламных буклетов [15];
- образцы рекламных листовок [16];
- данные о распространении рекламных листовок [17];
- смета на изготовление наружной рекламы, образцы наружной рекламы;
- газета «Работа.Учеба.Сервис» от 25.09.2006, 21.08.2006 [18];
- журнал «Обустройство и ремонт» октябрь 2008 [19];
- специальный выпуск журнала, распространявшегося на международной выставке MosBuild 2011 [20];
- образцы рекламной полиграфии [21].

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

С учетом даты (17.01.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №339627 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Товарный знак по свидетельству №339627 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Окна» и «Комфорта», выполненные буквами русского алфавита и размещенные на двух строках друг под другом. Слово «Комфорта» смещено вправо относительно слова «Окна». Первые буквы «О» и «К» словесных элементов выполнены оригинальным шрифтом белого цвета с черным контуром. Буквы «О» и «К» частично наложены одна на другую и на вторые буквы словесных элементов. Остальные буквы выполнены более мелким стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 19, 37, 40 классов МКТУ, при этом слово «Окна» является неохраняемым элементом товарного знака.

Возражение от 05.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 подано ООО «МультиХОСТ». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в связи с тем, что его словесная составляющая «Комфорта» является указанием на свойства и качество товара «окна» (окна, способные обеспечить комфорт).

Относительно вопроса заинтересованности ООО «МультиХОСТ» в подаче возражения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, в устной форме заявило о том, что ООО «МультиХОСТ» является обладателем прав на доменное имя, название которого сходно с товарным знаком по свидетельству №339627. Также лицо, подавшее возражение, сообщило о существовании судебного спора между ООО «МультиХОСТ» и правообладателем

оспариваемого товарного знака, который связан со столкновением прав на доменное имя и товарный знак. Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих указанные факты и область деятельности ООО «МультиХОСТ», лицо, подавшее возражение, не представило.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, отражающими вопрос заинтересованности ООО «МультиХОСТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339627.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №339627 требованиям пункту 1 статьи 6 Закона по следующим причинам.

Слова, входящие в состав товарного знака, имеют следующие значения (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 295, 461):

окно – 1. отверстие в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это отверстие; 2. отверстие в разделяющей что-нибудь стенке, перегородке; 3. *перен.* просвет, отверстие в чем-нибудь; 4. *перен.* ничем не занятое время, промежуток в цикле работ, в учебном расписании (разг.);

комфорт – условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют.

Исходя из приведенных выше словарных определений следует, что словосочетание «окна комфорта» воспринимается в значении «окна, обеспечивающие удобство, уют, спокойствие».

Понятие «комфорт» является субъективным и не связано с какими-либо конкретными параметрами. Например, для одних потребителей слово «комфорт» по отношению к товару «окна» будет вызывать ассоциации, связанные с техническими характеристиками самого окна (двухстворчатые, деревянные, однокамерные и т.д.), а для других - с характеристиками, которые приобретет помещение благодаря окну (тепло, тишина, освещенность и т.д.).

Таким образом, слово «комфорта» вызывает в сознании потребителей различные ассоциации по отношению к товару «окна», то есть не может являться прямым указанием каких-либо конкретных свойств, качества этого товара. В этой связи отсутствуют основания, обуславливающие необходимость исключения слова «Комфорта» из правовой охраны.

Сведений о том, что слово «комфорт» является характерным, устоявшимся определением товара «окна», используемым различными производителями до даты (17.01.2006) приоритета заявки №2006700647/50 товарного знака по свидетельству №339627 в возражении не содержится.

Из прилагаемых к возражению распечаток интернет-сайтов [2-8] не представляется возможным установить, что содержащаяся в них информация относительно слова «комфорт» была размещена до даты приоритета оспариваемого товарного знака (либо отсутствует информация о дате, либо указана более поздняя дата).

Анализ информации, содержащейся в указанных распечатках, показал, что в большей части приведенных примеров слово «комфорт» употребляется не в качестве описательной характеристики окон, а как индивидуализирующий производителя/товар элемент: «Алекс Комфорт», «компания КОМФОРТ ПЛЮС», «компания Комфорт-Групп», «Технология Комфорта», «магазин строительных материалов domIComfort.ru».

Кроме того, оспариваемый товарный знак является комбинированным, в основу построения которого положены слова «Окна Комфорта». При этом начальные буквы словесных элементов имеют оригинальную графическую проработку, обуславливающую их восприятие в качестве самостоятельного элемента «ОК» (данный элемент представляет собой сокращенное обозначение слова Окау - американское общеупотребительное выражение, ставшее международным, означающее «да», «всё в порядке», «хорошо», «правильно»).

Обозначение со словесными элементами «Окна Комфорта» в графической проработке, соответствующей товарному знаку по свидетельству №339627, активно использовалось с 2005 года и по настоящее время для индивидуализации товара «окна» и услуг, связанных с их установкой, в результате чего знак приобрел узнаваемость у потребителей [12-21].

Резюмируя изложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №339627 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339627.