

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом частью четвертой 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 20.02.2015, поступившее 23.03.2015. Данное возражение подано Торговым дочерним унитарным предприятием Торговым домом «Лагуна», Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013735255, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013735255 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Ami Home» и «уютный дом» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 14.10.2013 в отношении товаров и услуг 01-04, 06, 08, 11, 14, 16-24, 26-28, 35-37, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. По заявке установлен конвенционный приоритет от 07.05.2013.

Роспатентом 03.02.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733255 в отношении части заявленных товаров и услуг 02-04, 08, 14, 16-24, 26-28, 35-37 и 39 классов МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 08, 16, 19-21, 35 и 37 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 01, 06, 11 и 40 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

товаров и услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками «МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ»/«УЮТНЫЙ ДОМ»:

- по свидетельству № 219124, приоритет 29.09.1998, ЗАО «Издательский дом «Бурда», товары и услуги 16 и 35 классов МКТУ [1];
- по свидетельству № 331210, приоритет 28.12.2005, ООО «УЮТ-ПЛЮС», товары 01, 06, 08 и 19 классов МКТУ [2];
- по свидетельству № 375757, приоритет 31.10.2006, ЗАО «МиФ», товары 11, 20 и 21 классов МКТУ [3];
- по свидетельству № 370936, приоритет 02.02.2007, ЗАО «Обнинскоргсинтез», товары 01 класса МКТУ [4];
- по свидетельству № 406489, приоритет 22.08.2008, ООО фирма «Уютный Дом», услуги 37 класса МКТУ [5];
- по свидетельству № 452832, приоритет 18.10.2010, ООО «Уютный Дом», товары и услуги 19, 35 и 40 классов МКТУ [6].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является «AMI HOME», именно этот словесный элемент, придает обозначению различительную способность от противопоставленных знаков. Элемент «уютный дом» представлен мелким курсивом, а основное общее впечатление создает доминирующий элемент «AMI HOME».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013735255 в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.05.2013) конвенционного приоритета товарного знака по заявке № 2013735255 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из двух словесных элементов: «AMI HOME» и

«уютный дом», выполненных на разных строках. Элемент «AMI HOME», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (первые буквы слов выделены более крупным размером), при этом элемент «AMI» вписан в стилизованное изображение дома. Словосочетание «уютный дом» выполнено более мелким оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении части товаров и услуг 08, 16, 19-21, 35 и 37 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 01, 06, 11 и 40 классов МКТУ, указанных в возражении.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является словесным и выполнен в две строки заглавными буквами русского алфавита (буква «Д» занимает обе строки). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и включает словосочетание «УЮТНЫЙ ДОМ», буква «О» которого стилизована и содержит изображение стола, стульев и лампы над ними. Правовая охрана знаку предоставлена в зеленом, белом и желтом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 01, 06, 08 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и представляет собой словосочетание «УЮТНЫЙ ДОМ», выполненное на двух строках заглавными буквами русского алфавита, вписанное в стилизованное изображение дома. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и желтом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «УЮТНЫЙ ДОМ» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Уютный

Противопоставленный знак обслуживания « ДОМ » [5] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (буква «У» - заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения окна, в котором сидит кот, и словосочетания «Уютный Дом», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первые буквы слов – заглавные). Правовая охрана знаку предоставлена в синем, оранжевом и белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров и услуг 19, 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественное словосочетание «УЮТНЫЙ ДОМ» («уютный» - обладающий уютом, удобный и приятный, дающий уют, «дом» - жилое здание, строение, помещение, <http://slovari.yandex.ru/>).

Исполнение сопоставляемых слов буквами одного алфавита (русского) и наличие в большинстве сопоставляемых обозначениях изобразительного элемента, графически воспроизводящего семантику слова «дом», приводят к выводу о том, что визуальные различия играют второстепенную роль при восприятии знаков в целом.

Что касается довода заявителя о доминировании элемента «AMI HOME», то коллегия не отрицает, что доминирующее пространственное положение в заявленном обозначении занимает данный элемент. Вместе с тем, учитывая, что присутствующее в заявленном обозначении словосочетание «уютный дом», выполненное буквами русского алфавита, относится к лексике русского языка, оно привлекает внимание

российского потребителя не менее, чем элемент «AMI HOME» и доминирует в части смыслового значения.

При этом, можно обратить внимание, что элемент «AMI HOME» образует словосочетание во французском языке («ami» [ami] - дружеский, приветливый, благоприятный, гостеприимный; «home» [om] - дом, домашний очаг), которое может быть переведено как «благоприятный дом», т.е. удобный и приятный дом, что сближает его с семантическим значением словосочетания «уютный дом».

Кроме того, необходимо отметить, что в случае противопоставлений [4, 5] речь идет о полном (без каких-либо иных словесных или изобразительных элементов) фонетическом и семантическом вхождении данных знаков, права на которые принадлежат иным лицам, в заявленное обозначение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров и услуг 01, 06, 08, 16, 11, 19-21, 35, 37 и 40 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает, что все перечисленные в перечнях соответствующих классов МКТУ товары и услуги являются однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Следует обратить внимание, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 01, 06, 08, 16, 11, 19-21, 35, 37 и 40 классов МКТУ,



для маркировки которых они предназначены, обозначение «» по заявке № 2013735255 и противопоставленные ему знаки [1-6] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части данных товаров и услуг является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2015.