

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном 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, поступившее 11.01.2016, поданное ООО «Эксперт», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702124, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014702124 на регистрацию словесного обозначения « **lhome** » была подана 27.01.2014 в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 24, 27 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя (первоначальным заявителем выступало ООО «Компания Аквалиния», сведения изменены 26.11.2015).

Роспатентом 15.09.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702124 в отношении заявленных товаров 06, 11, 17, 20, 21, 24 (части) и 27 классов МКТУ. В отношении товаров 24 (части) класса МКТУ и всех услуг 35 класса 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 « **lhome** » в отношении однородных товаров и услуг 24 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с

ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками или заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначениями:

- «HOME», международная регистрация № 642205, приоритет от 31.08.1995, «HOM-INNOVATION POUR L'ELEGANCE MASCULINE, Societe anonyme», товары 24 класса МКТУ [1];



- « », свидетельство № 259045, приоритет от 21.12.2001, ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК», услуги 35 класса МКТУ [2];



- « », заявка № 2013744275, дата подачи 20.12.2013, ЗАО «Издательский Дом «Бурда», услуги 35 класса МКТУ [3].

В заключении экспертизы отмечено, что три противопоставления (знак по международной регистрации № 1026695, товарный знак по свидетельству №372769) сняты, поскольку знаки признаны несходными, а противопоставление (обозначение по заявке № 2012744686) снято, поскольку заявка признана отозванной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Обозначение [3] не может быть противопоставлено, поскольку заявка признана отозванной, а противопоставленный товарный знак [2] и заявленное обозначение не сходны (в заявленном обозначении буква «I» является начальной буквой слова и образует отличительный первый и ударный слог «ай», на котором акцентируется внимание потребителей, в противопоставленном знаке акцент сделан на букве «Е», изображенной на графическом элементе).

Кроме того, указано, что правообладатель противопоставленного знака [2] является одним из крупнейших организаторов выставок, и в 2003 году, используя обозначение для названия выставки, позиционировал ее как «EXPO HOME», то есть «Е» в обозначении - это первая буква слова «EXPO». Тогда как примененное в заявленном обозначении словообразование (с использованием первой буквы «i-»)

встречается довольно часто и уже знакомо, узнаваемо и понятно потребителю: (приведены примеры – iPhone, iPad, IBOOK, iLook iPlay и т.д.)

Также в возражении указано, что заявитель готов скорректировать заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, отказавшись от однородных услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702124 в отношении всех заявленных товаров, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; продвижение товаров [для третьих лиц]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты подачи (27.01.2014) заявки № 2014702124 на регистрацию товарного знака 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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 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 « **Ihome** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. С учетом возражения правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; продвижение товаров [для третьих лиц]».

Анализ материалов дела показал следующее.

Коллегия отмечает, что в возражении отсутствуют доводы относительно отказа в государственной регистрации в отношении части товаров 24 класса МКТУ. Вместе с тем, согласно базе данных «ROMARIN» правовая охрана знака по международной регистрации № 642205 прекращена в связи с непродлением (International Registration which has not been the subject of a renewal (règle 31.4)a)): 2016/11 Gaz, 24.03.2016). В этой связи знак [1] может быть снят с противопоставления.

Что касается противопоставления [3], то согласно сведениям «Открытых реестров» на сайте Роспатента заявка № 2013744275 признана отозванной по просьбе заявителя. Указанное позволяет снять и противопоставление [3].



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и содержит композицию из буквы «Е», выполненной в ромбе, под левой нижней гранью которого размещен словесный элемент «НОМЕ». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; сбор информации в машинные базы данных; реклама; выпуск рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов; расклейка объявлений, афиш; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров; сбыт товара через посредников».

Коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в испрашиваемом перечне заявленного обозначения, и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [2], являются однородными (например, демонстрация товаров, реклама, и т.д. - продвижение товаров [для третьих лиц]), так как соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что, действительно, оба обозначения ( **Ihome** / ) включают в свой состав близкие словесные элементы: «home/НОМЕ».

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что заявленное обозначение имеет четко произносимую первую букву «I» ([ай]), а в противопоставленном знаке [2] имеется иной буквенный элемент – «Е», что фонетически рознит сравниваемые обозначения.

Также следует указать, что противопоставленный знак [2] представляет собой графическую композицию, в которой значительное положение занимает изобразительный и буквенный элементы, а заявленное обозначение является

словесным, то есть сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что сам по себе элемент «home» в отношении услуг 35 класса МКТУ является «слабым» элементом, поскольку его присутствие характерно для большого количества знаков, правовая охрана которым предоставлена на имя разных правообладателей – см., например:

«» (св. № 465750), «» (м.р. №1166075), «»
(м.р. № 963495), «» (м.р. № 958524), «» (м.р. № 896934) и т.д.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] следует признать несходными в целом.

Оценив все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014702124 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; продвижение товаров [для третьих лиц]», а также в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 17, 20, 21, 24, 27 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, изменить решение Роспатента от 15.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702124.