

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 16.12.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Кузнецовым А.В. г.Долгопрудный, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 327595, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 13.04.2006 произведена 05.06.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЭР КОМФОРТ», Москва (далее – правообладатель) за № 327595 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию, приведенному в заявке №2000725622/50, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения лепестков цветка. Словесный элемент «AIRCOMFORT», расположенный под изобразительным элементом, выполнен заглавными буквами латинского алфавита, при этом элемент «AIR» выполнен более крупным оригинальным шрифтом.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2011, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 327595 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с использованием обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №327595;

- кроме того, от правообладателя оспариваемого товарного знака в адрес Директора ФГУ ФИПС было направлено письмо с просьбой отказать в регистрации обозначения по заявке №2010728155 (заявителем по данной заявке является лицо, подавшее возражение), сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №327595;

- товарный знак содержит следующие словесные элементы: «AIR» (в переводе с английского языка означает воздух, атмосфера, воздушное пространство, www.yandex.ru), «comfort» (в переводе с английского языка - комфорт, отдых, расслабление, www.yandex.ru); при этом комфорт - условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют (Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, электронная версия на сайте dic.academic.ru);

- словесные элементы занимают доминирующее положение в товарном знаке и расположены в один ряд, таким образом, что воспринимаются как словосочетание "воздушный комфорт" (www.translate.ru);

- применительно к товарам, приведенным в перечне оспариваемого свидетельства: «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, аппараты дистилляционные, аппараты для высушивания, аппараты для дезинфекции, аппараты для высушивания, аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, аппараты и машины холодильные, аппараты и установки сушильные, вентиляторы [кондиционирование воздуха], вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха], вентиляторы бытовые [электрические], испарители, кондиционеры, приборы и машины для очистки воздуха, стерилизаторы воздуха, сушилки воздушные, установки для кондиционирования воздуха, фильтры бытовых или промышленных установок, фильтры для кондиционирования воздуха, увлажнители воздуха» словесные элементы «AIR comfort» указывают на их назначение и свойства данных товаров, то есть создание комфортных воздушных условий, а для остальных товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, данные словесные элементы вводят потребителя в заблуждение.

Приложение:

- распечатка с сайта www.translate.ru [1];

- копия письма от правообладателя товарного знака № 327595 в адрес Директора ФГУ ФИПС (дата поступления в ФИПС 03.06.2011) [2];

- копия письма от правообладателя товарного знака № 327595 в адрес Директора ФГУ ФИПС (дата поступления в ФИПС 09.08.2011) [3].

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим возражение, представлены письма, адресованные Директору ФГУ ФИПС, от правообладателя оспариваемого товарного знака с просьбой отказать в регистрации обозначения по заявке №2010728155 (заявителем по данной заявке является лицо, подавшее возражение) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству № 327595.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.02.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствует заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака;

- запрос в поисковых системах сети Интернет по словосочетанию «Air Intelligent Comfort» дает ссылку на сайт заявителя www.airincom.ru, деятельность которого индивидуализируется обозначением, не обладающим сходством с оспариваемым знаком, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не может препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение;

- доменное имя airincom.ru зарегистрировано только 25.10.2010, в то время как доменное имя aircomfort.ru, принадлежащее правообладателю оспариваемого знака и совпадающее с его фирменным наименованием и словесным элементом оспариваемого знака, зарегистрировано в 2002 году;

- в товарном знаке по свидетельству №327595 описательной характеристикой обладает только словесный элемент «air», поскольку он указывает на свойства товаров – принцип работы (например, сушка или охлаждение с помощью воздушной среды), в связи с чем указанный элемент при регистрации был исключен из правовой охраны;

- словесный элемент «comfort», так же, как и словесный элемент «air comfort» в целом, как и в слитном, так и в раздельном написании, а также возможном переводе на русский язык со значением «воздушный комфорт», не относится к категории описательных обозначений, поскольку понятие комфорта вообще, и в частности, комфорта воздушного, не является категорией качества, так как его толкование является субъективным и варьируется в зависимости от восприятия того или иного лица;

- неоднозначность восприятия словесного элемента свидетельствует о том, что обозначение в целом является фантазийным, а следовательно, охраноспособным, поскольку не указывает на конкретное назначение или свойства товаров 11 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни одного источника информации, который бы содержал сведения, свидетельствующие об описательном характере обозначения «aircomfort»;

- кроме того, существует множество регистраций, в составе которых присутствуют в качестве охраняемых элементов словесные элементы «комфорт/comfort» (№№388569, 210581, 330746 и др.);

- что касается возможного введения потребителя в заблуждение относительно товаров, указанных в перечне, то лицом, подавшим возражение, не указано в отношении каких товаров оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение, следовательно, данный довод является голословным;

- поскольку словесный элемент в целом является фантазийным, он не может вводить в заблуждение, поскольку фантазийный элемент не может содержать в себе каких-либо ложных сведений;

- кроме того, на этапе экспертизы правообладателем оспариваемого знака были представлены сведения, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования до подачи заявки (публикации в популярных изданиях: «Мой уютный дом», «Потребитель», «Метро»; аудиореклама на радиостанции «Европа Плюс»; образцы рекламных баннеров и листовок; сведения об участиях в выставках: «Экспоцентр» на Красной Пресне и ВЦ «Крокус-Экспо»).

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www.fips.ru [4];
- распечатка с сайта www.airincom.ru [5];
- распечатка с сайта [www. aircomfort.ru](http://www.aircomfort.ru) [6];

- распечатка с сайта www.nic.ru [7];
- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «АЭР КОМФОРТ» [8];
- копии публикаций по товарным знакам [9];
- результаты поисковых запросов в сети Интернет [10];
- Справка ООО «АЭР КОМФОРТ» [11];
- копия публикации по товарному знаку (свидетельство №327595) [12].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [4] – [12] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 16.12.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 16.12.2011, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 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. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным 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, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;

обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 327595 является комбинированным, состоящим из словесного и изобразительных элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения лепестков цветка. Словесный элемент «AIRCOMFORT», расположенный под изобразительным элементом, выполнен заглавными буквами латинского алфавита, при этом элемент «AIR» выполнен оригинальным шрифтом более крупного размера чем элемент «COMFORT». Правообладателем оспариваемого товарного знака является Общества с ограниченной ответственностью «АЭР КОМФОРТ», зарегистрированное в 2001 году (согласно данным Выписки из ЕГРЮЛ).

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ: «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, аппараты дистилляционные, аппараты для высушивания, аппараты для дезинфекции, аппараты для высушивания, аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, аппараты и машины для очистки воды, аппараты и машины холодильные, аппараты и установки сушильные, аппараты сушильные для фруктов, вентиляторы (кондиционирование воздуха), вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха), вентиляторы бытовые (электрические), испарители, кондиционеры, приборы и машины для очистки воздуха, стерилизаторы воды, стерилизаторы воздуха, сушилки для белья электрические, сушилки воздушные, установки для кондиционирования воздуха, фильтры бытовых или промышленных установок, фильтры для кондиционирования воздуха, увлажнители воздуха».

Словесная часть оспариваемого товарного знака состоит из двух слов: AIR и COMFORT. При этом слово «AIR» означает «проветривать; воздух; воздушный» (см. <http://www.translate.ru/>), в связи с чем, по мнению экспертизы, указывает на свойства и назначение товаров и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Словосочетание «AIRCOMFORT» в переводе с английского языка на русский означает «воздушный комфорт». Толкование смысла данного обозначения требует домысливаний, которые могут быть различными у различных лиц (комфортным может быть как теплый, так и прохладный воздух, чистый или ароматизированный и т.п.). Следовательно, словосочетание «AIRCOMFORT» («воздушный комфорт») не имеет однозначного смыслового толкования, и не является прямым указанием на конкретное назначение или свойства всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации №327595, то есть в целом является фантазийным.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание также и то, что на этапе экспертизы оспариваемого товарного знака заявителем были представлены документы, позволяющие сделать вывод о приобретении указанным знаком различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров и восприятию его как товарного знака заявителя.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно товаров 11 класса МКТУ («аппараты и машины для очистки воды, стерилизаторы воздуха, сушилки для белья электрические, фильтры бытовых или промышленных установок») необходимо отметить следующее. Поскольку словосочетание «AIRCOMFORT» является фантазийным, и не является прямым указанием на вид или свойства товаров, оно не может содержать в себе и каких-либо ложных сведений относительно и этих товаров, и их характеристик, и, соответственно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств.

Что касается довода правообладателя оспариваемого товарного знака относительно более ранней регистрации фирменного наименования правообладателя оспариваемого знака, то данный довод не относится к существу рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 327595.