

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 от 25.11.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466996, поданное по поручению компании ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010741363 с приоритетом от 22.12.2010 зарегистрирован 25.07.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №466996 на имя Сковорцова Сергея Валериевича, г. Самара (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, представляющее собой квадрат фиолетового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «VIZIT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении от 25.11.2014 выражено мнение о том, что регистрация №466996 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «ВИЗИТ», «VIZIT» по свидетельствам

№189592, №224071, а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, было создано 06.03.1993, входит в группу компаний «VIZIT», является ведущим разработчиком и производителем систем контроля доступа, в том числе домофонов, аксессуаров к домофонам, видеодомофонов, дверных блоков из металла, включающих в свой состав металлическую раму, полотно, петли, запорное устройство, осуществляет свою деятельность под обозначениями «VIZIT», «VIZIT SAFE HOME»;

- ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» является правообладателем товарных знаков «ВИЗИТ» по свидетельству №189592 (приоритет от 29.04.1998) и «VIZIT» по свидетельству №224071 (приоритет от 17.04.2000) на основании договора №РД0106335 от 30.08.2012 об отчуждении исключительного права, до этого времени ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» являлось лицензиатом товарных знаков №189592 и №224071;

- известность продукции ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» подтверждается участием в выставках, рекламой в средствах массовой информации и на официальном сайте www.domofon.ru, кроме того, ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» проводит мастер-классы и тренинги, связанные с установкой, обслуживанием и ремонтом домофонов, видеодомофонов, дверных блоков и связанной продукции, также компания разрабатывает и применяет в своей деятельности рекомендации компаниям-участникам региональных программ по ремонту и модернизации подъездов многоквартирных жилых домов, развивает сеть сервисных центров;

- от имени ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» в 2013 году были поданы заявки №2013724725 и №2013726043 на регистрацию товарных знаков «VIZIT safe home» и «ВИЗИТ», в том числе для услуг 35 и 37 классов МКТУ, при этом оспариваемый товарный знак препятствует их регистрации в качестве товарных знаков;

- правообладатель оспариваемого товарного знака при обращении к нему отказал в передаче исключительного права на этот товарный знак на имя лица, подавшего возражение;

- ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» является заинтересованным лицом при подаче настоящего возражения, поскольку является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, производит домофоны и связанные с ними товары, специализируется на сопутствующем обслуживании таких товаров;

- по мнению лица, подавшего возражение, вопрос сходства оспариваемого товарного и противопоставленных товарных знаков представляется очевидным;

- однородность товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №189592 и №224071 не вызывает сомнений, поскольку услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «ремонт запирающих устройств; установка оборудования, в том числе автоматических аудио-, видео запирающих устройств, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации» соотносятся с такими товарами и услугами 06, 09, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков как «устройства (неэлектрические) для открывания и закрывания дверей, металлические замки и запоры, за исключением электрических»; «переговорные устройства (внутренние), в том числе домофоны; устройства электрические для открывания и закрывания дверей, электрические кодовые замки»; «открывание замков, запоров с секретом»;

- кроме того, ООО «НПФ МОДУС-Н», являясь производителем продукции, осуществляет ее гарантийное и техническое обслуживание в соответствии с Законом о защите прав потребителей;

- с учетом очевидного сходства сфер деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака можно сделать вывод, что правообладатель оспариваемого товарного знака с большой долей вероятности осуществляет, помимо услуг связанных с ремонтом и монтажом,

продажу оборудования по контролю доступа и сигнализаций, т.е. услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака;

- все вышесказанное также свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку потребитель будет идентифицировать обозначение «VIZIT» с известным ему производителем домофонов «VIZIT», и, соответственно, существование под одним и тем же средством индивидуализации в гражданском обороте крупного производителя товаров и компании, специализирующейся на сопутствующем обслуживании этих товаров и однородных им, ведет к смешению товаров и услуг, и порождает не соответствующее действительности представление об их производителях.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466996 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Документы о принадлежности доменного имени и примеры страниц веб-сайта:

- а) Данные сервиса WHO IS;
- б) Страница «Прейскурант» и «Прейскурант №3»;
- в) Страница «Новости за 08.10.2008»;

2. Документы, издаваемые ООО НПФ «Модус-Н», касающиеся использования продукции:

- а) Инструкция по занулению;
- б) Методические рекомендации по модернизации многоквартирных домофонов в видеодомофоны;
- в) Правила организации монтажа и обслуживания домофонов, видеодомофонов и систем контроля доступа;
- г) Рекомендации компаниям-участникам региональных программ по ремонту и модернизации подъездов жилых домов;

д) Рекомендации по расчету потребления электроэнергии системами контроля доступа;

3. Данные о защите исключительных прав и объемах продаж элементов системы контроля доступа:

а) Аналитическая справка по реализации ключей-идентификаторов «VIZIT-RF»;

б) Справка о расходах на рекламу за период 2012 года по ноябрь 2013 года;

4. Письмо Министерства Регионального Развития от 26.01.2011;

5. Финансовые документы, подтверждающие реализацию некоторых товаров;

6. Документы об участии в выставках:

а) Договор №25/10 от 25.10.2007 об участии в выставке «Охрана и безопасность - 2007» с приложениями;

б) Договор №00000533 об участии в выставке «Охрана и безопасность» от 07.04.2008 с приложением;

в) Договор №08/09 от 08.09.2008 о подготовке стенда для выставки «SFITEX-2008» с приложениями;

г) Договор №266 от 09.02.2009 о выставочном обслуживании на выставке «Мосбилд-2009» с приложениями;

д) Договор №269 от 17.03.2009 о предоставлении и изготовлении выставочного оборудования для участия в выставке МИПС-2009, с приложениями;

е) Заявка-Договор №200906082 на участие в выставке «MIPS-2010» от 03.06.2009;

ж) Договор №22/09 от 22.09.2009 по подготовке стенда для выставки «SFITEX-2009» с приложениями;

з) Договор №00001603 об участии в выставке «Охрана и безопасность 2010» от 03.12.2009 с приложением;

и) Договор №359 от 22.03.2010 о предоставлении и изготовлении выставочного оборудования для участия в выставке МИПС-2010, с приложениями;

к) Заявка-Договор №201006210 на участие в выставке «MIPS-2011» от 07.06.2010;

ж) Договор №01/09 от 13.09.2010 по подготовке стенда для выставки «SFITEX-2010» с приложениями;

м) Договор №00001750 об участии в выставке «Охрана и безопасность 2011» от 29.11.2010 с приложением;

н) Заявка на участие в выставке Sfitex 2012 от 21.12.2011;

о) Заявка на участие в выставке Sfitex 2013 от 07.11.2012;

п) Фотоматериалы с призами, дипломами и сертификатами, полученными на выставках;

р) Фотоматериалы со стендов;

7. Материалы о размещении рекламы:

а) Договор о размещении информации в справочно-информационном издании №07/09-СТЗ от 04.06.2009;

б) Договор о размещении информации в справочно-информационном издании №07/10-СТЗ от 11.05.2010;

в) Договор о размещении информации в справочно-информационном издании №23/10-СТЗ от 20.12.2010;

г) Договор об оказании рекламных услуг от 14.09.2012;

д) Фотоматериалы;

8. Копия свидетельства о регистрации товарного знака в Казахстане;

9. Каталог за 2013 год и компакт-диск с каталогами за 2002-2013 гг.;

10. Письмо ИП Скворцову СВ. и ответ на него.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №466996, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы на тождество и сходство оспариваемому товарному знаку не противопоставлялись товарные знаки лица, подавшего возражение, а экспертиза была проведена полностью в соответствии с требованиями законодательства;

- оспариваемый товарный знак не является словесным товарным знаком, как было указано в возражении, а представляет собой графическую композицию

геометрических фигур сложной формы, выполненных на фиолетовом фоне широкими линиями желтого цвета с окантовкой, один из графических элементов обозначения напоминает заглавную букву «Т» в кириллице или латинице;

- в силу отсутствия словесного характера оспариваемого товарного знака проведение анализа его смыслового сходства не представляется возможным;

- оспариваемый товарный знак должен рассматриваться в целом без разбивки, создавая целостное восприятие;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки производят разное зрительное впечатление благодаря наличию в оспариваемом товарном знаке геометрических фигур сложной формы, его оригинального цветового и композиционного решения;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемых обозначений вывод о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении товаров и услуг, производимых лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака из одного коммерческого источника представляется несостоятельным;

- таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №466996 не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №189592 и № 224071, а, следовательно, соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- представленные в возражении материалы не демонстрируют реального введения потребителя в заблуждение и не доказывают, что использование другим лицом оспариваемого товарного знака в отношении предоставляемых услуг будет ассоциироваться у потребителей с товарами лица, подавшего возражение, и может ущемить его законные интересы;

- правообладатель оспариваемого товарного знака никогда не позиционировал себя как производитель домофонов, по вопросам ремонта, установки или приобретения любых марок домофонов к правообладателю обращаются мелкие организации, осведомленные не только о производителе, но и о технических

характеристиках того или иного домофона, в этой связи возможность введения их в заблуждения практически равна нулю;

- сопоставляемые обозначения в целом отличаются друг от друга, опроса общественного мнения об их восприятии потребителем не представлено, поэтому, исходя из данных обстоятельств, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным;

- не может быть принято во внимание утверждение лица, подавшего возражение, об осуществлении им как производителем товара гарантийного ремонта, поскольку тем же законом такая обязанность возлагается не только на производителя товара, но и на продавца, а выбор адресата требования закон оставляет за потребителем;

- анализ сведений сети Интернет показал, что многими независимыми юридическими лицами используется обозначение «ВИЗИТ» / «VIZIT » для маркировки услуг по ремонту любого электрического оборудования, включая домофоны (например, Сервисный Центр Визит, г.Томск);

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет свою деятельность с 2004 года (ИП Скворцов С.В. поставлен на учет 19.04.2004), 05.05.2005 Скворцовым С.В. учреждено ООО «Компания Визит», сходный с оспариваемым товарным знаком логотип используется правообладателем в качестве средства индивидуализации с 2005 года, и именно с указанного времени похожий логотип могло заметить в сети Интернет лицо, подавшее возражение, дизайн логотипа был разработан на основании авторского договора №1/АД от 18.03.2002, заключенного с ИП Якименко Ф.И.

С учетом изложенного правообладатель считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №466996 была произведена без нарушений действующего законодательства, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

11. Копия свидетельства о постановке на учете в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
12. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
13. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
14. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
15. Копия Устава ООО «Компания Визит»;
16. Копия авторского договора №1/АД от 18 марта 2002 г.;
17. Заявка на регистрацию товарного знака;
18. Информация с сайта visittomsk.ru;
19. Копия договоров подряда №3/1001, №3/1002 от 17.11.2006, №3/1003 от 12.12.2006, заключенных между ООО «Компания Визит» и ООО «Фирма Лиронас», с приложениями;
20. Рекламный буклет от 2005 г. с указанием логотипа и Интернет-сайта www.vizit-samara.ru;
21. Договор подряда №V/36 от 10.08.2008, заключенный между ООО «Компания Визит» и ООО «СК - Вертикаль», с приложениями;
22. Копия трудовых договоров, заключенных ООО «Компания Визит» с Кокоревым А.С., Трофимовым Л.В., Белоносовым К.В.;
23. Анкеты соискателей Урбезова А.Е., Мингулова Р.Р., Белоносова К.В. и удостоверения;
24. Логотип;
25. Копия газеты «Капитал»;
26. Копия договора подряда на ремонтно-восстановительные работы №В/1001 от 23.04.2007, заключенного между ООО «Компания Визит» и ГУ-ОВО при УВД Советского района, г. Самара, с приложением;
27. Договор подряда №6-001 от 20.10.2006, заключенный между ООО «Компания Визит» и ООО «Кредо-98», с приложением;

28. Уведомление от 08.04.2006;

29. Копии благодарственных писем от 2009 г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в деле, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №466996 произведено неправомерно, поскольку данная регистрация нарушает его исключительное право на товарные знаки «ВИЗИТ» по свидетельству №189592 и «VIZIT» по свидетельству №224071. Исходя из доводов

возражения, сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обуславливает угрозу их смешения в гражданском обороте и ввод потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. Указанные в возражении обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466996.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №466996 является комбинированным, представляет собой квадрат фиолетового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «VIZIT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466996 оспаривается, в частности, в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки «ВИЗИТ» по свидетельству №189592 и «VIZIT» по свидетельству №224071.

Противопоставленный товарный знак «ВИЗИТ» по свидетельству №189592 с приоритетом от 29.04.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак «VIZIT» по свидетельству №224071 с приоритетом от 17.04.2000 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №466996 в качестве доминирующего индивидуализирующего элемента включает в свой состав слово «VIZIT», которое хоть и выполнено в оригинальной графической манере, тем не менее, не утратило словесного характера и воспринимается в качестве транслитерации буквами латинского алфавита слова «ВИЗИТ», имеющего, согласно словарным данным, определенное смысловое значение: «посещение, преимущественно неофициальное» (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый

словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 81). В свою очередь противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №189592 и №224071 включают в свой состав словесные элементы «ВИЗИТ» и «VIZIT» в качестве единственных индивидуализирующих элементов.

Принимая во внимание семантическое и фонетическое тождество индивидуализирующих словесных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на оригинальную графическую проработку оспариваемого товарного знака.

В отношении сопоставительного анализа товаров и услуг сравниваемых товарных знаков следует указать следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

37 класс МКТУ - ремонт запирающих устройств; установка оборудования, в том числе автоматических аудио-, видео запирающих устройств, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №189592 и №224071 предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

06 класс МКТУ - устройства (неэлектрические) для открывания и закрывания дверей, металлические замки и запоры, за исключением электрических, скобяные изделия;

09 класс МКТУ - переговорные устройства (внутренние), в том числе домофоны, устройства электрические для открывания и закрывания дверей, электрические кодовые замки, магнитные кодирующие устройства;

35 класс МКТУ - изучение рынка, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, по коммерческой информации; помощь по управлению промышленными или коммерческими операциями;

42 класс МКТУ - инженерно-техническая экспертиза, открывание замков, запоров с секретом.

Принимая во внимание перечень товаров 06, 09 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков можно сделать вывод, что они связаны с производством различных запирающих устройств и устройств контроля доступа (домофонов, в том числе домофонов, оснащенных видеонаблюдением). В свою очередь оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки услуг 37 класса МКТУ по ремонту запирающих устройств, установке оборудования, в том числе автоматических аудио-, видео запирающих устройств, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом. Указанные услуги 37 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 06 и 09 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, что обуславливает вывод об их однородности. Потребитель, информированный о домофонах и запорных устройствах, маркированных обозначением «ВИЗИТ» / «VIZIT», будет ассоциировать услуги по установке и ремонту этих устройств, сопровождаемые сходным до степени смешения обозначением, с одним и тем же производителем.

Что касается услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по установке и ремонту охранной и пожарной сигнализации, то следует указать, что в перечне противопоставленных товаров 09 классов МКТУ отсутствуют такие товары как охранная и пожарная сигнализация. Указанные представляют собой совокупность технических средств для обнаружения появления нарушителя на охраняемом объекте и подачи соответствующего сигнала тревоги для принятия мер по его задержанию, а также для обнаружения пожара, обработки, представления

в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения, соответственно. В свою очередь продукция лица, подавшего возражение, представляет собой запорные и переговорные устройства (в том числе видеопереговорные устройства), препятствующие проникновению в помещение. Таким образом, сравниваемые товары представляют собой устройства разного вида и технического назначения, вследствие чего не представляется возможным сделать вывод, что товары, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, и услуги оспариваемого товарного знака связаны друг с другом и являются однородными.

Относительно перечня услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака следует отметить, что он включает в себя услуги, связанные с продажей товаров, которую осуществляют различные торговые предприятия, в частности, магазины. Данные услуги не являются однородными услугам в области деловых операций и в области маркетинга, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков. Отсутствие в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака конкретизации товаров, в отношении которых осуществляются услуги по продаже, не позволяют соотнести их с товарами 06, 09 классами МКТУ противопоставленных товарных знаков, а, следовательно, признать их однородными.

Резюмируя все вышеизложенные, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов возражения от 25.11.2014 о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №466996 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить, что доводы возражения были обусловлены несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вызвать не соответствующие действительности представления о принадлежности оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение.

Оспариваемый знак является фантазийным, в целом не несет в себе информации относительно товаре (услуге) или его изготовителя. Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно

изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги или производящим товары, на основании имеющегося опыта.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, длительное время использовало обозначение «ВИЗИТ» / «VIZIT» в качестве средства индивидуализации товаров 06, 09 классов МКТУ, представляющих собой запорные устройства и устройства контроля доступа (замки электромагнитные, домофоны, в том числе видеодомофоны), что подтверждается, в частности, информацией с компакт-диска, содержащего каталоги продукции за 2002-2013 гг. [9].

Производимая лицом, подавшим возражение, продукция рекламировалась в СМИ (справочно-информационное издание «Технология защиты – Адрес», 2009 г.) [7], а также демонстрировалась в 2007-2010 гг. на выставках «Охрана и безопасность», «MIPS», «Мосбилд», «SFITEX» [5].

Таким образом, у коллегии имеются основания полагать, что до даты (22.12.2010) приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами «запорные устройства и домофоны», маркированными обозначением «VIZIT», и лицом, подавшим возражение.

При этом используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «ВИЗИТ» / «VIZIT» фонетически и семантически тождественно оспариваемому товарному знаку «VIZIT» по свидетельству №496996.

В этой связи при использовании оспариваемого товарного знака для маркировки услуг 37 (части) классов МКТУ, однородных, как это было установлено выше, товарам 06 и 09 классов МКТУ, велика вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров лицу, подавшему возражение, что не соответствует действительности.

При таких обстоятельствах у коллегии нет оснований для опровержения доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №466996, способен ввести потребителя в заблуждение относительно

лица, оказывающего услуги, связанные с установкой и ремонтом электрических и неэлектрических запирающих устройств, устройств контроля доступа.

В отношении иных услуг 37 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ основание для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №466996 пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствует, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о том, что обозначение «ВИЗИТ» / «VISIT» используется ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» в качестве средства индивидуализации услуг в области реализации товаров, установки и ремонта устройств охранной и пожарной сигнализаций. Следовательно, в отношении этой сферы деятельности оспариваемый товарный знак не ассоциируется с товарными знаками ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н» и не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.11.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466996 недействительным частично в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт запирающих устройств; установка оборудования, в том числе автоматических аудио-, видео запирающих устройств, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом».