

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 16.11.2016. Данное возражение подано ООО «Таир-М», г. Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015706297, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015706297 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 10.03.2015 в отношении товаров и услуг 11, 20, 29, 30, 32, 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015706297 в отношении товаров и услуг 11, 20 (части), 29, 30, 32, 37 (части), 39 и 42 классов МКТУ, в отношении товаров и услуг 20 (части), 37 (части) классов 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 в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 и 37 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- « **COMFY** », свидетельство № 570972 (приоритет 09.09.2014, услуги 35 класса МКТУ[1];

- « **COMFY** », свидетельство № 520147 (приоритет 11.03.2013, услуги 35 класса МКТУ[2];

- «**KOMFI**», международная регистрация № 934959 (конвенционный приоритет 21.03.2006, услуги 37 класса МКТУ[3];

- «**COMFY**», международная регистрация № 574974 (конвенционный приоритет 30.01.1991, услуги 37 класса МКТУ[4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, существо доводов которого сводится к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки сходны, однако сравниваемые услуги неоднородны, а именно:

- заявитель согласен скорректировать перечень услуг 35 класса МКТУ применительно к товарам 11, 20, 29, 30 и 32 классов МКТУ, что делает заявленные услуги неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку они распространяются только на товары 09 класса МКТУ;

- противопоставленный знак [2] действует в отношении специфических услуг 35 класса МКТУ, относящихся к сфере медицины, что также приводит к выводу о неоднородности данных услуг скорректированному перечню заявленных услуг;

- противопоставленный знак [3] зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных исключительно товарам 07 и 09 классов МКТУ, поскольку именно они представлены в перечне этой регистрации. Несмотря на то, что насосы относятся к товарам 07 класса МКТУ, заявленная услуга «ремонт насосов» не может

быть признана однородной в силу разных особенностей и различий использования насосов и товаров, перечисленных в 07 классе МКТУ знака [3];

- услуга 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» также неоднородна услугам противопоставленного знака [3] в силу следующего. Поскольку в перечне знака [3] представлены товары 09 и 11 классов МКТУ, то услуги 37 класса МКТУ распространяются именно на них, что делает их неоднородными заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В отношении противопоставленного знака [4] и товаров 20 класса МКТУ возражение доводов не содержит.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг (в дополнении к заявленным товарам и услугам 11, 20 (части), 29, 30, 32, 37 (части), 39 и 42 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации):

35 - агентства по коммерческой информации товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; агентства рекламные товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; аренда площадей для размещения рекламы товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; аудит коммерческий товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; ведение автоматизированных баз данных товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; ведение бухгалтерских документов товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; демонстрация товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; изучение рынка товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; исследования в области бизнеса в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; исследования маркетинговые в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; консультации профессиональные в области бизнеса в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; маркетинг товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; обновление рекламных материалов товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; организация выставок товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; посредничество коммерческое [обслуживание] товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; предоставление деловой информации через веб-сайты в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; презентация товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

продвижение товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов для третьих лиц; прокат торговых автоматов по продаже товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; публикация рекламных текстов в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама наружная товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; систематизация информации в компьютерных базах данных в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; службы консультационные по управлению бизнесом в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; управление процессами обработки заказов товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги по поисковой оптимизации интернет-сайта в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги рекламные «оплата за клик» в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги PPC в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка обеспечение предпринимателей товарами 11, 20, 29, 30, 32 классов]; услуги субподрядные [коммерческая помощь] в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов;

37 - ремонт насосов; установка и ремонт электроприборов.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2016, от заявителя поступили дополнительные аргументы, касающиеся корректировки объема притязаний, а именно, правовая охрана испрашивается в отношении следующего перечня услуг:

35 - агентства рекламные товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; аренда площадей для размещения рекламы товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; демонстрация товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; маркетинг товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; организация выставок товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание] товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; презентация товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов для третьих лиц; публикация рекламных текстов в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама наружная товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; реклама товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов интерактивная в компьютерной сети; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги рекламные «оплата за клик» в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги PPC в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка обеспечение предпринимателей товарами 11, 20, 29, 30, 32 классов]; услуги субподрядные [коммерческая помощь] в отношении товаров 11, 20, 29, 30, 32 классов;

37 - ремонт бытовых насосов; установка и ремонт бытовых электроприборов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (10.03.2015) заявки № 2015706297 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 «» является комбинированным и включает композицию, в которой на фоне квадрата размещены словесный элемент «COMFY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух сопряженных кругов. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «зеленый, красный, белый» с учетом доводов возражения в отношении вышеуказанных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **COMFY** » [1] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « **COMFY** » [2] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**KOMFI**» [3] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Поскольку заявителем был скорректирован объем притязаний и не оспариваются товары 20 класса МКТУ, противопоставление [4] снимается. В этой связи сравнительный анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводился в отношении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3].

Сопоставление основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения (COMFY) и противопоставленных знаков [1-3] (COMFY/KOMFI) показало их фонетическое сходство, близкое к тождеству. Графически рассматриваемые слова также сходны, поскольку выполнены буквами одного алфавита и имеют тождественное или близкое начертание. Лексических значений у сравниваемых слов нет, что не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия. Коллегия отмечает, что в возражении сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] заявителем не оспаривается.

В то же время законодательство не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров/услуг, т.е. таких товаров/услуг, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара/услуг или его изготовителя/лица, оказывающего услуги.

Коллегия учитывает, что практически все услуги, касающиеся рекламы и продвижения товаров, противопоставленного знака [1] относятся к товарам 09 класса МКТУ (например, реклама товаров 09 класса; агентства рекламные для товаров 09 класса; демонстрация товаров 09 класса; исследования маркетинговые для товаров 09 класса; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях для товаров 09 класса; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров 09 класса; телемаркетинг для товаров 09 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 09 класса, в том числе бытовой, аудио и видео техники; услуги розничной продажи товаров 09 класса с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги рекламные "оплата за клик" для товаров 09 класса; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) для товаров 09 класса и т.д.).

Заявителем был скорректирован объем притязаний по 35 классу МКТУ услугами в отношении товаров 11, 20, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Следует указать, что сопоставляемые услуги, хотя и относятся к одной родовой группе, однако осуществляются в разных областях деятельности и отличаются по условиям оказания (товары 20, 29, 30, 32 классов МКТУ (к данным классам относятся мебель, продукты питания, безалкогольные напитки) и товары 09 класса МКТУ (к классу относятся аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, бытовая техника, оптика и т.д.) реализуются в разных магазинах).

Вместе с тем, коллегия считает, что услуги по рекламе и продвижению товаров 09 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку данные услуги осуществляются в одних и тех же магазинах, близки по условиям оказания и имеют близкий круг потребителей (покупатели бытовой техники и промышленных товаров). Кроме того, в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1] имеется услуга «услуги по розничной, оптовой продаже бытовой, аудио и видео техники», сформулированная без соотнесения с товарами 09 класса МКТУ, т.е. данная услуга будет являться для заявленных услуг 35 класса МКТУ в области товаров 11 класса МКТУ (например, установки для кондиционирования воздуха; грелки электрические; электрические чайники и т.д.) родовым понятием.

Что касается противопоставленного знака [2], коллегия отмечает, что его правовая охрана действует в отношении услуг 35 класса МКТУ в узкоспециализированной области деятельности (продажа и маркетинг медицинских приборов, а именно приборов для компрессионной терапии, в том числе для уменьшения опухоли в конечностях после липосакции, для улучшения микроциркуляции и усиления регенерации; продажа и маркетинг насосов для медицинских целей, а именно для использования в приборах для компрессионной терапии, в том числе для уменьшения опухоли в конечностях после липосакции, для улучшения микроциркуляции и усиления регенерации).

Данные услуги, хотя и относятся к одной родовой группе, однако осуществляются в разных областях деятельности и отличаются по условиям оказания и кругу потребителей, что позволяет признать их неоднородными.

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ признаны коллегией неоднородными.

Относительно услуг 37 класса МКТУ противопоставленного знака [3] «consultancy, servicing, repairs and maintenance of all products listed above in classes 7 and 9 (консультирование, обслуживание, ремонт и техническое обслуживание всех продуктов, перечисленных в классах 7 и 9)» и заявленных услуг 37 класса МКТУ «ремонт бытовых насосов; установка и ремонт бытовых электроприборов», коллегия отмечает следующее.

Товары 07 класса МКТУ знака [3] относятся к оборудованию, машинам и станкам для полиграфической промышленности, ... оборудованию для герметизации, уплотнения и покрытия, ... металлообрабатывающим станкам; упаковочным машинам, в частности, для упаковки электрических средств, машинам и оборудованию для электротехнического машиностроения, в частности, станки, станки для намотки конденсаторных валов, прядильных машин; машинам для измерения, изготовления и монтажа, используемым в автомобильной промышленности, ... машинам и оборудованию, в частности, для бумажной промышленности, товары 09 класса МКТУ знака [3] – к приборам и оборудованию для пожаротушения.

Сопоставление вышеприведенных услуг показывает, что услугу «ремонт бытовых насосов» следует признать однородной услугам по ремонту и техническому обслуживанию приборов и оборудования для пожаротушения (одной из основных частей систем пожаротушения являются насосы и насосные установки), при этом коллегия отмечает следующее. Можно согласиться с мнением заявителя, что насосы бытовые и насосы, применяемые в пожаротушении, - это различные виды товаров. Вместе с тем, сопоставляются не сами товары, а услуги по ремонту, при этом в распоряжении коллегии не представлено сведений о том, что ремонт насосов подразделяется по данному признаку и проводится разными мастерами

(мастерскими). Изложенное касается также услуг 07 класса МКТУ: «установка и ремонт электроприборов» и «ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для различных областей техники» - все перечисленное в 07 классе МКТУ оборудование может быть электрическим и материалами дела не доказано, что услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию разных электрических приборов и оборудования различаются.

Таким образом, сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ признаны коллегией однородными.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015706297 в отношении проанализированных выше неоднородных услуг 35 класса МКТУ в дополнении к указанным в заключении экспертизы товарам и услугам 11, 20 (части), 29, 30, 32, 37 (части), 39 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2016, изменить решение Роспатента от 29.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015706297.