

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.05.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЭР КОМФОРТ», Москва (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003717872/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003717872/50 с приоритетом от 16.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух стоящих рядом и выполненных в латинице словесных элементов «AIR» и «COMFORT» и изображения бутона из четырех цветочных лепестков.

Решение экспертизы от 25.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КОМФОРТ», зарегистрированным на имя ОАО «Ново-Вятка», г. Киров, для однородных товаров 11 и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ (свидетельство № 254444, приоритет от 03.01.2002).

В решении экспертизы также отмечается, что обозначение «AIR», означающее в переводе с английского языка – воздух, воздушный, проветривать, сушить, в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 05.05.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные услуги не связаны с сушкой каких либо предметов, в связи с чем нет оснований для вывода об отсутствии у слова «AIR» различительной способности в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ;
- в заявлении обозначение слово «AIR» в силу занимаемого положения и отсутствия предлога «to» может быть воспринято либо как существительное с переводом «воздух», либо как прилагательное с переводом «воздушный, авиационный, самолетный», но не как глагол «сушить».

В своем дополнении к возражению от 24.01.2006 заявитель приводит доводы о фонетическом и графическом несходстве сравниваемых обозначений, а также об отсутствии семантического значения в русском языке словесного обозначения «AIRCOMFORT», что говорит о его фантазийности. Поскольку в заявлении обозначении словесный элемент является фантазийным, и с учетом фонетических и графических различий, существующих, по мнению заявителя, между знаками, они не могут ассоциироваться друг с другом, в силу чего исключается возможность возникновения у потребителя впечатления, что однородные товары произведены одним и тем же лицом.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание то, что заявленное обозначение уже приобрело различительную способность, что подтверждается следующими материалами:

- публикация в журнале «Мой уютный дом» №№ 3, 8, 11 за 2002 год на 5 л. [1];
- эфирные справки за период с 01.10.2004 по 31.12.2005 на 21 л. [2];
- публикация в журнале «Потребитель» серия «Бытовая техника» 2005 год № 11 и № 30 на 4 л. [3];
- публикация в журнале «Покупка» - путеводитель по рынку бытовой техники за декабрь 2005, январь 2006 на 7 л. [4];
- публикация рекламных объявлений в еженедельной газете «Экстрабалт» №№ 47, 48, 49 за 2005 год на 3 л. [5];
- публикация рекламных объявлений в газете «Метро», Санкт-Петербург, 2005 год, на 6 л. [6];
- рекламные буклеты в 3 экз. [7];
- информация о продвижении приборов для очистки и увлажнения воздуха «AIRCOMFORT» за февраль - март 2006 года на 4 л. [8];
- сведения об участии в выставках на 5 л. [9].
- сведения из Интернет от 11.04.2006 на 3 л. [10];
- информация о регистрации товарных знаков со словесным элементом «COMFORT» на 8 л. [11].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 25.03.2005 и регистрации заявленного обозначения по заявке № 2003717872/50 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 16.09.2003 поступления заявки №2003717872/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2003717872/50 обозначение является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «AIRCOMFORT», представляющий собой два слова «AIR» и «COMFORT», выполненных буквами латинского алфавита слитно и изобразительного элемента в виде бутона из четырех цветочных лепестков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 254444 представляет собой словесное обозначение и состоит из слова «Комфорт», выполненного буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «воздухонагреватели [воздухоподогреватели]».

В заявлном обозначении по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение занимает словосочетание «AIRCOMFORT», которое в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данным обозначением в целом.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «AIRCOMFORT» и «Комфорт». При этом особенностью заявленного обозначения является то, что в образованном путем соединения английских слов «AIR» и «COMFORT» словосочетании первое слово графически выделяется за счет использования заглавных букв. При таком написании они воспринимаются как два слова, стоящие рядом.

Сравнительный анализ словесных элементов «AIRCOMFORT» и «Комфорт» показал, что первый из них включает в свой состав слово «Комфорт», которое фонетически и семантически тождественно товарному знаку, с которым происходит сравнение. Иными словами, наблюдается вхождение противопоставленного знака в заявленное обозначение в качестве самостоятельного слова.

Необходимо отметить, что слово «AIR» в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ будет указывать на назначение этих товаров, поскольку они связаны непосредственно с обработкой воздуха. Таким образом, слово «AIR» в заявлении обозначении является слабым элементом.

Приведенные в перечне заявки № 2003717872/50 товары 11 класса МКТУ «вентиляторы (кондиционирование воздуха), воздухонагреватели, кондиционеры, парогенераторы (за исключением частей машин), приборы для очистки газов, приборы и машины для очистки воздуха, приборы отопительные, работающие на горячем воздухе, сушилки для воздуха, установки для кондиционирования воздуха, устройства для увлажнения воздуха, установки для очистки (фильтрования) воздуха, установки для производства пара, фильтры для кондиционирования воздуха» являются однородными товарами 11 класса МКТУ «воздухонагреватели [воздухоподогреватели]», указанным в противопоставленной регистрации, поскольку имеют одинаковые вид (товары бытовой техники) и функциональное назначение – для улучшения микроклимата, а также имеют сходные условия реализации – магазины бытовой техники и специальные отделы супермаркетов. Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» непосредственно связаны с товарами 11 класса МКТУ и, следовательно, признаются однородными.

Следует также отметить тот факт, что сосуществование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, служащих для маркировки одного вида товаров, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, решение экспертизы от 25.03.2005 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 25.03.2005.**