

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538496, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013731726 с приоритетом от 13.09.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.03.2015 за №538496 в отношении услуг 37 класса МКТУ на имя Гричаненко Сергея Владимировича, Московская обл., г. Реутов (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение  , включающее в себя словесный элемент «НОВЫЙ ДОМ», выполненный буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение трех полос и овала.

В Роспатент 24.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №538496 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №145324[1] с приоритетом от 21.02.1994, сходного до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком, поскольку содержат единственный охраняемый словесный элемент «НОВЫЙ ДОМ»;

- услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- товарный знак [1] зарегистрирован для широкого перечня услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, в связи с чем диапазон товаров оспариваемого знака, признанных однородными может быть расширен (см. пункт 3.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538496 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (13.09.2013) оспариваемого товарного знака 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, № 4322 (далее – Правила).

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «НОВЫЙ ДОМ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде трех стилизованных башен разной величины и кривой линии в виде овала. Знак зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] также является комбинированным обозначением, и состоит из неохраняемого слова «Агентство» и словосочетания «НОВЫЙ ДОМ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной собачьей будки с собакой внутри. Знак охраняется для услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав сильных словесных элементов «НОВЫЙ ДОМ». Неохраняемое слово «Агентство», входящее в состав противопоставленного знака, относится к слабым элементам знака и не учитывается при экспертизе словесных обозначений.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что указанные словесные элементы имеют одинаковый буквенный состав одного (русского) алфавита, что, несмотря на разный шрифт (стандартный – в одном и оригинальный – в другом) усиливает их визуальное сходство.

Наличие слова «Агентство», выполненного буквами, значительно меньшего размера чем словосочетание «НОВЫЙ ДОМ», а также различие в графических элементах, включенных в сопоставляемые товарные знаки, не играют существенной роли при оценке их сходства в целом, поскольку именно словесные элементы в комбинированных обозначениях акцентируют на себе основное внимание потребителя, так как легче запоминаются, чем графические элементы, то есть выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В результате изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней услуг 37 класса МКТУ сравниваемых регистраций с целью определения их однородности показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ «строительство; асфальтирование; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или

частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт печей», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуги 37 класса МКТУ «строительство и ремонт», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, признаются однородными, поскольку они либо совпадают, либо соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; уборка улиц», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, корреспондируют услугам 42 класса МКТУ товарного знака, а именно «анализы для эксплуатации нефтяных месторождений, геологическая разведка, геологические изыскания, изыскание нефтяных месторождений, разведка нефти, исследование нефтяных месторождений, уборка мусора».

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанной части услуг 37 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №538496, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Что касается остальных услуг оспариваемой регистрации (глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; заправка картриджами [тонеров]; заточка ножей; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стирка; стирка белья; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных), то они не являются однородными или корреспондирующими услугам 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они отличаются по виду/роду, имеют разное назначение, разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемым и взаимодополняемыми, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, даже если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538496 недействительным в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, за исключением «глажение белья; глажение

одежды паром; дезинфекция; дератизация; заправка картриджами [тонеров]; заточка ножей; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стирка; стирка белья; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных».