


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.12.2020 возражение, поданное ИП Халимовым М.Ш. (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733165, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019733165 с приоритетом от 09.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 21.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733165. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 717108 с приоритетом от 19.03.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «  Komfort » (по свидетельству № 513033 с приоритетом от 11.01.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 446078 с приоритетом от 04.03.2010) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 289841 с приоритетом от 15.10.1998) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];


- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 514616 с приоритетом от 05.06.2012) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 413990 с приоритетом от 14.11.2006) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 721332 с приоритетом от 26.10.2018) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [7];




- со знаком «  » (международная регистрация № 1004439 с приоритетом от 17.02.2009) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [8];

- со знаком «I COMFORT» (международная регистрация № 1071012 с приоритетом от 16.02.2011) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [9];




- со знаком «  » (международная регистрация № 1052322 с конвенционным приоритетом от 23.02.2010) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [10];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 497201 с приоритетом от 18.10.2011) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [11];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 597569 с приоритетом от 15.09.2015) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [12];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 476140 с приоритетом от 18.04.2000) в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ,

признанных однородными заявленным товарам и услугам 20, 35 классов МКТУ [13].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-13], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительные элементы в виде прямоугольника и овала, а противопоставленные товарные знаки либо являются словесными, либо содержат в себе другие изобразительные элементы;

- заявитель скорректировал перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ до следующей позиции «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже мебели»;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже мебели» не являются однородными услугам «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов на покупки; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение их для удобства изучения и приобретения потребителями; аукционная продажа обуви; выпуск рекламных материалов; организация торговых ярмарок-распродаж для коммерческих или рекламных целей; демонстрация обуви; сбыт товара через

торговые предприятия; операции по экспорту-импорту обуви; advertising (реклама); продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая продажа и продажа товаров через Интернет-магазины» 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 6, 10, 13], так как заявленные услуги 35 класса МКТУ испрашиваются только в отношении продажи мебели (имеют узкую специализацию), в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 6, 10, 13] зарегистрированы для продажи различных товаров, а также в целях рекламы, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, разную область применения и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.07.2019) поступления заявки №2019733165 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).





Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде прямоугольника и овала и из


словесного элемента «Комфорт-М», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-13].

Противопоставленные товарные знаки « **Комфорт** », « *КОМФОРТ* », « **И КОМФОРТ** », « I COMFORT », « **COMFORTY** » по свидетельствам №№ 717108 [1], 289841 [4], 514616 [5], 1071012 [9], 497201 [11] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «  **Komfort** » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «Komfort», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «Комфорт», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.


Противопоставленный знак [6] представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из стилизованного элемента в виде

сапожка и из словесных элементов «комфорт» и «обувь европейских марок», выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [6] является элемент «комфорт», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.


Противопоставленный знак [7] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «Comfort», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.


Противопоставленный знак [8] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из геометрических фигур в виде треугольников и в виде скобки, и из словесного элемента «Comfort», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [10] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде треугольника и из словесного элемента «DiComfort», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [12] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованной этикетки и из словесного элемента «КОМФОРТ·S», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [13] представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде оригинальных отпечатков ладоней и из словесного элемента «COMF-ORT», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с помощью дефиса. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Наиболее значимыми индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5], [9], [10], [11], [12], [13] являются элементы «Комфорт», «КОМФОРТ», «COMFORT», «Comfort», так как дополнительные элементы в виде букв «M», «I», «Y», «Di», «S», равно как и в виде знака препинания «-» не приносят дополнительной различительной способности и играют второстепенную роль в указанных товарных знаках.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «Комфорт»/«КОМФОРТ»/«COMFORT»/«Comfort» (COMFORT является транслитерацией слова КОМФОРТ), при этом комфорт представляет собой «условия

жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/комфорт>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 3, 4, 5, 6, 12], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 20 класса МКТУ «мебель, в том числе мебель офисная, мебель школьная, мебель для кухни, мягкая мебель, мебельная фурнитура» заявленного обозначения являются однородными товарам 20 класса МКТУ «буфеты; валики для поддерживания подушек; вешалки для одежды; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для транспортировки [плечики]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; доски для ключей; доски для объявлений; жардиньерки [мебель]; запоры дверные неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек; когтеточки для кошек; изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины]; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; картотеки [мебель]; коврики для детского манежа; комоды; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; конторки; корзины неметаллические; коробки для бутылок деревянные; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; кромка пластмассовая для мебели; крышки столов; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для

комнатных животных; манежи для детей; матрацы пружинные для кроватей; матрацы, включенные в 20 класс; мебель, в том числе мебель металлическая, мебель офисная, мебель школьная, обстановка мебельная, мебель для кухни, мягкая мебель, мебельная фурнитура; орнамент лепной для рам картин; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельно стоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подносы, неметаллические; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов [мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенецдержатели [мебель]; полочки для шляп; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; рамы для картин (обрамления); секретеры; скамьи [мебель]; софы; стекло посеребренное [зеркала]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы, включенные в 20 класс; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тара для перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны каминные; ящики выдвижные; ящики деревянные или

пластмассовые; ящики для игрушек; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок; furniture (мебель); seating furniture (мебель для сидения); office furniture (офисная мебель); furniture for children and young people (мебель для детей и молодежи); tables (столы); computer stands (компьютерные стенды); cabinets (кабинеты); storage units being office furniture (кладские единицы - офисная мебель); shelves (шкафы); chairs (стулья); furniture, including upholstered furniture, beds, adjustable bases for beds, accessories for beds, bedding and bedding products in this class including mattresses, pillows and cushions (мебель, включая мягкую мебель, кровати, регулируемые основания для кроватей, аксессуары для кроватей, постельные принадлежности и постельные изделия этого класса, включая матрасы, подушки и подушки)» противопоставленных товарных знаков [3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13], поскольку относятся к одной родовой группе - «мебель», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже мебели» заявленного обозначения являются однородными услугам «агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов на покупки; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение их для удобства изучения и приобретения потребителями; организация торговых ярмарок-распродаж для коммерческих или рекламных целей; сбыт товара через торговые предприятия; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая продажа и продажа товаров через Интернет-магазины» 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 6, 10, 13], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду

услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Коллегия отмечает, что довод заявителя о том, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения оказываются в отношении мебели, в силу чего не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 6, 10, 13], зарегистрированных в отношении широко перечня товаров, является неубедительным, поскольку анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя на рынке товаров и услуг.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-13] в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2020.