

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 представлена 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 лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538496 недействительным полностью.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 27.02.2017, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 30.03.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2017, и признании предоставления 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 картриджей [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».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2017 года по делу № СИП-276/2017 решение Роспатента от 30 марта 2017 года, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Техносервис» от 24.01.2017 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538496 в отношении части услуг 37 класса МКТУ, признано недействительным частично.

Указанное решение Роспатента признано недействительным в части отказа в удовлетворении возражения ООО «Техносервис» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538496 в отношении услуг 37 класса МКТУ «дезинфекция; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей», как несоответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, возражение ООО «Техносервис» от 24.01.2017 года в настоящее время является нерассмотренным.

С учетом вышеуказанного судебного акта возражение ООО «Техносервис» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538496 рассматривается коллегией повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.09.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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», несмотря на графические различия (наличие разных изобразительных элементов).

Принимая во внимание, что Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 28 августа 2017 года по делу № СИП-276/2017 согласился с выводом коллегии о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] в отношении услуг 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 антисептическая; обработка антисептическая 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», а также услуг 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; уборка улиц» при повторном рассмотрении возражения во исполнение данного судебного акта не требуется каких-либо дополнительных пояснений относительно вывода коллегии, приведенного в решении Роспатента от 30.03.2017.

Вместе с тем, следует отметить, что проведенный повторно анализ однородности услуг, включенных в перечень 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], показал, что услуги 37 класса МКТУ «дезинфекция; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей» являются однородными услуге 42 класса МКТУ «услуги специалистов-бактериологов», поскольку, как следует из вышеуказанного судебного акта, они относятся к одному роду деятельности (медицинской), имеют общее назначение (предупреждение и профилактика инфекционных заболеваний), близкий круг потребителей и способ оказания услуг.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанной части услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №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; дератизация; заправка картриджей [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; 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 и разные условия реализация, в связи с чем не могут быть отнесены к одному источнику происхождения, что подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам в решении от 28 августа 2017 года по делу № СИП-276/2017.

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; дератизация; заправка картриджей [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; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных».