

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.04.2009, поданное компанией Unomedical A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №915071, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №915071 со словесным элементом «COMFORT» с датой международной регистрации 27.12.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №915071 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит слово «COMFORT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а также изобразительный элемент в виде замкнутой линии в форме треугольника, расположенного за словесным элементом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «COMFORT» на территории Российской Федерации. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №915071 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «COMFORT» по международной регистрации №915071 является сходным до степени смешения с обозначением, содержащим словесный элемент «COMFORT» по заявке №2006722810/50.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №915071 и противопоставленное обозначение по заявке №2006722810/50 не являются фонетически тождественными;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по визуальному фактору сходства, поскольку производят совершенно различное впечатление на рядового потребителя;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому фактору сходства, поскольку в знаке по международной регистрации №915071 семантика слова «COMFORT» подразумевает значение как «содействие, поддержка, помощь», а в противопоставленном обозначении по заявке №2006722810/50 как «комфорт, удобства, отдых, расслабление»;
- сферы деятельности владельцев сравниваемых обозначений различны, поэтому знак по международной регистрации №915071 не будет перепутан в гражданском обороте ни с какими другими обозначениями для однородных товаров;
- компания ООО «Консилиум Медикум», являясь заявителем по заявке №2006722810/50, дала согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации

№915071 на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №915071 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.12.2006) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №915071 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит слово «COMFORT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а также изобразительный элемент в виде треугольника с закругленными углами, расположенным за словесным элементом и разделенным словесным элементом на две части. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2006722810/50 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит слово «COMFORT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а также изобразительный элемент, расположенный над словесным элементом и представляющий собой крест белого цвета на фоне черного ромба с вырезанными сегментами. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №915071 и противопоставленного обозначения по заявке №2006722810/50 показал следующее.

Знак по международной регистрации №915071 и противопоставленное обозначение по заявке №2006722810/50 являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются тождеством звучания в целом (COMFORT). Смысловое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, поскольку обозначения представляют собой лексическую единицу английского языка «COMFORT», которая в переводе на русский язык имеет множество значений, в частности, утешение, поддержка, успокоение, покой, комфорт и другое. Следовательно, сравниваемые знаки характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей. Относительно визуального критерия сходства необходимо отметить тот факт, что начальные части словесного элемента «COMFORT» в сравниваемых обозначениях выполнены сходным шрифтом, что визуально сближает знаки. Тем не менее, следует отметить, что сравниваемые обозначения также содержат особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в знаке по международной регистрации №915071 и противопоставленном обозначении по заявке №2006722810/50 словесный элемент «COMFORT» фонетически и семантически тождествен, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Относительно однородности товаров знака по международной регистрации №915071 и противопоставленного обозначения по заявке №2006722810/50 следует отметить следующее.

Перечень товаров 10 класса МКТУ противопоставленного обозначения и товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №915071, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой

группе (приборы и инструменты медицинские), имеют одинаковую область применения, а также круг потребителей.

Однородность товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №915071 на территории Российской Федерации и товаров 10 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке №2006722810/50, а также сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее заявку №2006722810/50 на регистрацию товарного знака, выразил согласие на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №915071 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне. Вместе с тем, представленное письмо-согласие на предоставление правовой охраны международной регистрации №915071 не может быть учтено коллегией Палаты по патентным спорам по следующим причинам.

Вышеприведенной правовой базой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно определению понятия «товарный знак», приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак выполняет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «COMFORT», по которому главным образом осуществляется индивидуализация товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана по международной регистрации №915071 и по заявке №2006722810, то возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2009, следует отметить следующее. Доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008.**