

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2020, поданное Дозоровой Э.А., г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704551 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019704551, поданной 06.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «розовый, светло-розовый, чёрный, белый, жёлтый, оранжевый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 31.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704551 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне

заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с товарными знаками:

**МАГАЗИН
КОМИЛЬФО**, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Исаевой Гальфии Сибатулловны, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, 60, кв. 16, по свидетельству № 372022, приоритет от 04.05.2007 (срок действия регистрации продлен до 04.05.2027) [2];

- **КОМИЛЬФО** (свидетельство № 260684, приоритет от 03.01.2002

(срок действия регистрации продлен до 03.01.2022)) [3], **Комильфо** (свидетельство № 719591, приоритет от 08.12.2017) [4], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Ибатуллина Азамат Валерьянович, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 25/1, кв. 59.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2019.

Доводы возражения, поступившего 20.01.2020, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не сходны до степени смешения;

- заявленное обозначение [1] является комбинированным, элемент  словесного элемента не воспринимается потребителем как буква «Л» и может восприниматься как вензель, бант, буквы «П» или «Т»;

- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] имеют семантические различия. Противопоставленные знаки [2-4] содержат в составе однозначно воспринимающийся элемент «Комильфо» (приличный, соответствующий правилам светского приличия). В обозначении [1] словесный элемент «Комильфо» не имеет однозначного прочтения и не вызывает у потребителей ассоциаций со светским обществом;

- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] имеют фонетические различия. Противопоставленные знаки [2-4] однозначно прочитываются, в них отсутствуют какие-либо оригинальные элементы, которые бы позволили их прочитывать иным

образом. Элемент  словесного элемента обозначения [1] воспринимается как изобразительный элемент или как буквы «П», «Т», а целое наименование: «КОМИФО», «КОМИПЬФО», «КОМИТЬФО» и так далее. То есть вариативность прочтения заявленного обозначения [1] существенно видоизменяет фонетический ряд элемента со словом «КОМИЛЬФО»;

- разное зрительное впечатление сравниваемых обозначений [1] и [2-4] обусловлено разным цветовым и шрифтовым исполнением, разными изобразительными элементами, разным композиционным построением и т.д.;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [3,4] приобретает знаки без цели их использования, что исключает возможность их смешения на рынке;
- заявителем приведена судебная практика (дела №№ СИП-657/2017, СИП-145/2018, СИП-628/2016 и т.д.) и практика рассмотрения возражений в палате по патентным спорам (заявки № 2013726216, 2016743519, 2015732552, 2017711191 и т.д.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. Согласно пункту 4.3. Правил ППС «неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.02.2019) заявки № 2019704551 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «Комильфо» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольника. Слева от словесного элемента «Комильфо» выполнен изобразительный элемент в виде катушки ниток с иглой. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазина или интернет-сайтов» в цветовом сочетании: «розовый, светло-розовый, чёрный, белый, жёлтый, оранжевый».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «Комильфо», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 372022, приоритет от 04.05.2007 (срок действия регистрации продлен до 04.05.2027) является словесным. Словесный элемент «магазин» является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории

МАГАЗИН
КОМИЛЬФО

Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров» в цветовом сочетании: «красный, белый». Правообладатель: Исаева Г.С., Республика Татарстан, г. Набережные Челны.

Противопоставленный товарный знак **КОМИЛЬФО** по свидетельству № 260684, приоритет от 03.01.2002 (срок действия регистрации продлен до 03.01.2022) [3] является словесным, выполненном заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».

Противопоставленный товарный знак **Комильфо** по свидетельству № 719591, приоритет от 08.12.2017 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях».

Правообладатель товарных знаков [3,4]: Ибатуллин А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Заявитель считает, что стилизация буквы  словесного элемента заявленного обозначения [1] позволяет неоднозначно его воспринимать. Вместе с тем, стилизация данного элемента не приводит к утрате его словесного характера и, с учетом тождества доминирующего состава остальных гласных и согласных звуков словесного элемента «Комильфо», велика вероятность восприятия одного обозначения за другое. Изложенное обуславливает фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов «Комильфо» / «КОМИЛЬФО».

Сравниваемые словесные элементы «Комильфо» / «КОМИЛЬФО» вызывают одинаковые семантические ассоциации – приличный, соответствующий правилам хорошего тона (см. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>). С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1-4] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-4] разнятся за счет графической проработки заявленного обозначения [1] и стандартного исполнения букв словесных элементов противопоставленных товарных знаков [2-4]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Комильфо» / «КОМИЛЬФО» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,4], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] относятся к услугам в области рекламы, торговли, направлены на достижение одних и тех же целей (для продвижения, распространения продукции), что обуславливает их однородность. Услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых стоек; прокат торговых стендов» обозначения [1] сопутствуют услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама» товарных знаков [2-4], что свидетельствует об их однородности. Однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенной заявителем судебной практики, практики ведомства коллегия отмечает следующее. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

Довод заявителя в части неиспользования противопоставленных товарных знаков [3,4] не влияет на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование противопоставленных товарных знаков на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.