

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Черновым Кириллом Анатольевичем, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731385, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015731385, поданной 30.09.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в желтом, черном, красном цветовом сочетании в отношении товаров 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «МЕБЕЛЬ» и «ПО КАРМАНУ», выполненные буквами русского алфавита.

Роспатентом 12.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731385 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «МЕБЕЛЬ» ([от франц. meuble] собират. – предметы обстановки какого-либо помещения); «ПО КАРМАНУ» (недорого; доступно; приемлемо по цене, стоимости, см. Интернет, например, <http://dic.academic.ru/>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/>), которые в силу своего семантического значения в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ не обладают различительной способностью, являются неохранными элементами обозначения, так как указывают на вид и свойства (цену) товаров, назначение услуг.

В отношении другой части заявленных товаров 20 класса МКТУ (например, барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб, блоки пластмассовые для штор, болты неметаллические и др.), части услуг 35 класса МКТУ (например, абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту и др.) заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «МЕБЕЛЬ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров и назначения услуг, связанных с данными товарами.

Материалов, доказывающих приобретение различительной способности заявленным обозначением в результате его длительного использования на рынке, заявителем не представлено.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству №421483 с приоритетом от 17.12.2009, ранее зарегистрированным на имя Агальцовой Ольги Валерьевны, г. Омск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (1).

В Роспатент 06.07.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» способно индивидуализировать производимые заявителем товары, а также выполнять функцию товарного знака, поскольку представляет собой уникальное сочетание слов, которые в отношении заявленных товаров и услуг не носят описательного характера;

- по мнению заявителя, обозначение «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» не используется производителями мебели для характеристики своего товара и, следовательно, не является описательным;

- заявленное обозначение также не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- фразеологизм «ПО КАРМАНУ», включённый в состав заявленного обозначения, не способен напрямую указывать на свойства (цену) товара и не может являться неохраняемым элементом. Данный факт подтверждается регистрацией товарного знака по свидетельству №421483, в котором словесный элемент «ПО КАРМАНУ» признан охраняемым в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства. С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы различаются в силу разного количества слогов (6 - в заявленном обозначении и 4 - в противопоставленном знаке). Визуально сравниваемые обозначения также нельзя признать сходными, так как они оказывают на потребителя различное зрительное впечатление (отличаются разным графическим написанием, расположением букв по отношению друг к другу, а также цветовым сочетанием). Сравнимые обозначения несут разную смысловую нагрузку, в силу чего несходны семантически.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015731385 в отношении заявленного перечня товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731385 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (30.09.2015) поступления заявки №2015731385 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «МЕБЕЛЬ» и «ПО КАРМАНУ», выполненные буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в желтом, черном, красном цветовом сочетании в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам заявителя словесный элемент «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» является фантазийным в отношении заявленных товаров и услуг, не используется производителями мебели для характеристики своего товара, а также и не может быть отнесен к обозначению, не обладающему различительной способностью.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- МЕБЕЛЬ (франц. meuble) – один из основных видов оборудования помещений, а также садов, парков и улиц. Мебель (стулья, столы, шкафы, кровати диваны, скамьи и т.д., см. Словари на сайте <http://dic.academic.ru/>);

- ПО КАРМАНУ – оценка чего-либо как доступного по цене, не дорогого, чего можно купить, см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой; Фразеологический словарь русского языка на сайте <http://dic.academic.ru/>).

При этом следует отметить, что указанные источники являются общедоступными для среднего российского потребителя и семантика указанных слов однозначна, очевидна и понятна без дополнительных рассуждений и домысливаний.

С учетом семантики обозначение «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» означает мебель по доступной цене.

Таким образом, в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ, которые имеют отношение к какому-либо виду мебели (бытовая: для гостиной, кухни, прихожей, ванной, детской и др. комнат, для хранения, надувная, плетеная, стеклянная, металлическая и др., а также специального назначения: для учебных учреждения, предприятий общественного питания, медицинская, лабораторная, садовая, для животных (кошек, собак птиц и др.), товаров, которые могут иметь отношение к мебели (части, детали, фурнитура: полки, ящики, корзины, ручки и др.), а также товаров, каким-либо образом связанных с мебельной обстановкой (декоративные элементы и украшения, предметы интерьера, аксессуары) и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и продажей данных товаров, обозначение «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» характеризуют товары и услуги, а именно указывают вид и назначение товаров и назначение услуг.

Вывод коллегии о том, что словесный элемент «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» относится к обозначению, характеризующему товары и услуги, также подтверждается

регистрацией товарного знака  **МЕБЕЛЬНЫЙ РЯД**  мебель по карману по свидетельству №397701 с приоритетом от 14.03.2008 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ на имя

ООО «Фарес», в котором словесный элемент «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» является неохраняемым.

Учитывая, что товарный знак по свидетельству №397701 зарегистрирован задолго до даты подачи заявки, довод заявителя относительно того, что обозначение «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» не используется производителями мебели для характеристики своего товара (услуг), не может быть признан убедительным.

С учетом всех обстоятельств дела словесный элемент «МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ» в отношении указанных выше товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ не обладает различительной способностью (что соответствует требованиям, изложенным в пункте 34 Правил).

Поскольку данный словесный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение (изобразительный элемент представляет собой только фон, на котором расположен словесный элемент) он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров 20 класса МКТУ таких как, «барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб, болты неметаллические, бочки для декантации вина деревянные, бочки причальные неметаллические, бочкотары большие неметаллические, бочонки неметаллические, браслеты опознавательные для больниц неметаллические, винты неметаллические, вошина искусственная для ульев, вывески деревянные или пластиковые, габариты погрузки для железных дорог неметаллические, гайки неметаллические, гробы, детали стержневые крепежные неметаллические, доски для ключей, доски для объявлений, древки знамен, дюбели неметаллические, емкости для жидкого топлива неметаллические, емкости для упаковки пластмассовые, зажимы для кабелей или труб пластмассовые, зажимы для канатов неметаллические, заклепки неметаллические, замки для транспортных средств неметаллические, замки неметаллические, за исключением электрических, запоры дверные неметаллические, затворы для бутылок неметаллические, затворы для емкостей неметаллические, защелки

неметаллические, клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые, клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые, клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин, клепки бочарные, ключи-карточки пластиковые без кода, колодки для насадки щетины для щеток, колпачки укупорочные для бутылок неметаллические, колышки для палаток неметаллические, кольца для занавесей, контейнеры [для хранения и транспортировки] неметаллические, контейнеры плавучие неметаллические, краны для бочек неметаллические, номера зданий несветящиеся неметаллические, обручи бочарные неметаллические, пластины номерные регистрационные неметаллические, пластины опознавательные неметаллические, платформы для погрузочных работ неметаллические, платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические, платформы для транспортировки грузов неметаллические, покрытия съемные для водопроводных раковин, предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические, предметы надувные, используемые в рекламных целях, пруты для укрепления ковров на лестнице, резервуары, за исключением металлических и каменных, решетки кормовые, рукоятки для инструментов неметаллические, рукоятки для ножей неметаллические, ручки для кос неметаллические, ручки для метел, половых щеток неметаллические, садки для рыбы, соломинки для дегустации напитков, сосуды большие для жидкости неметаллические, средства укупорочные неметаллические, таблички для объявлений деревянные или пластмассовые, тара для перевозки стекла и фарфора, творила для известкового раствора неметаллические, трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические, урны похоронные, устройства намоточные для гибких труб, немеханические, неметаллические, фурнитура для гробов неметаллическая, шарниры неметаллические, шесты неметаллические» и услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений

[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через вебсайты; прогнозирование экономическое; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 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; репродуцирование

документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации интернет сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; услуги по подаче налоговых деклараций; управление коммерческими программами возмещения расходов для третьих лиц; управление внешне административное для компаний; прокат рекламных щитов; оформление рекламных материалов; написание резюме для третьих лиц», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и назначения услуг и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №421483 с приоритетом от 17.12.2009 – (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ПО КАРМАНУ», расположенный на фоне геометрических фигур разной формы.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в рассматриваемом обозначении двух слов значительно увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

С точки зрения семантики сравнительный анализ словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что их смысловая нагрузка различна ввиду нижеследующего.

Рассматриваемое обозначение, помимо словесного элемента «ПО КАРМАНУ», включает слово «МЕБЕЛЬ», которое придает определенность заявленному обозначению и в целом обозначение означает «мебель по доступной цене».

Семантика противопоставленного знака, состоящего из единственного слова «ПО КАРМАНУ», которое используется без привязки к какому-либо конкретному слову, определяется исключительно его лексическим значением «как что-то доступное» и тем самым в данном случае вызывает неоднозначные ассоциации.

Таким образом, в сравниваемые словесные элементы заложены различные понятия, что позволяет признать их семантически несходными.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, наличия в сравниваемых обозначениях различных изобразительных элементов и цветовой гаммы (желтый-черный-красный – черный-белый).

Принимая во внимание изложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что услуги «продвижение товаров [для третьих лиц], в том

числе услуги магазинов, услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие, для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», указанные в перечне противопоставленного знака, и заявленные услуги, которые относятся к «рекламе» или «розничной торговле», являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид (продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем данный вид услуг может включать услуги торговли и рекламы) и, соответственно, одно назначение.

В возражении однородность услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного, заявленное обозначение соответствует положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, заявленной обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2017.