

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 19.09.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «SAMET KALIP VE MADENÎ ESYA SANAYÍ VE TÍCARET ANONÍM SÍRKETÍ», Турция (далее - компания «SAMET») (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1034664, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023827220 с приоритетом от 20.12.2023 зарегистрирован 08.07.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1034664 на имя ООО «МЕДПРОФИ», 107023, г. Москва, вн.тер.г. МО Преображенское, ул. Малая Семеновская, д. 5, стр. 1 (далее - правообладатель) в отношении товаров 10, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 20.12.2033 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение:
«ЛАМЕТ».

В поступившем 19.09.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1034664 оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 19.09.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «» (2) по свидетельству № 981001 с приоритетом от 03.04.2023; «» (3) по международной регистрации № 894667 с приоритетом от 31.12.2004 для товаров 06, 20, 21 классов МКТУ;
- несоответствие оспариваемого знака (1) указанным требованиям законодательства обусловлено его сходством до степени смешения с фирменным наименованием и ранее зарегистрированными товарными знаками (2,3), однородностью сравниваемых товаров, а также возможностью введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции;
- лицо, подавшее возражение, основано в 1973 году и является лидером на турецком рынке мебельной фурнитуры (данные о компании, ее численности и т.п. приведены);
- «SAMET» - это ведущий бренд лица, подавшего возражение, которое также экспортирует продукцию в разные страны мира, в том числе на территорию Российской Федерации. Официальным представителем в России является ООО «САМЕТ МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», основанное в 2013 г. (сведения об объемах поставок представлены);
- сравниваемые знаки обладают фонетическим сходством благодаря одинаковому количеству слогов и букв, при этом тождественные звуки «-АМЕТ» расположены в одинаковом порядке. Несовпадающие звуки в начальной части не влияют на общий образ восприятия знаков потребителями;
- использование похожего шрифта усиливает сходство графических образов сравниваемых знаков;
- смысловой критерий не применим в силу отсутствия семантического значения у сравниваемых знаков;
- оспариваемые товары 10, 20 классов МКТУ являются однородными товарам 06, 20, 21 классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки (2,3), поскольку они относятся к одному виду (мебель и ее части, металлические изделия, принадлежности для бытового использования), имеет одинаковое назначение, круг потребителей, каналы сбыта;

- ввиду высокой степени сходства оспариваемый знак (1) может быть воспринят потребителями как продолжение серии товарных знаков (2,3) компании «SAMET»;
- использование правообладателем оспариваемого товарного знака (1), сходного до степени смешения с товарными знаками (2,3) и фирменным наименованием, в отношении товаров 10 и 20 классов МКТУ может способствовать возникновению у потребителей ложных ассоциаций и, тем самым вводить, потребителей в заблуждение относительно изготовителя продукции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 1034664 полностью.

В подтверждение своих доводов в возражении представлены следующие документы:

- выдержка из электронной базы данных ФИПС в отношении оспариваемого знака (1) – (4);
- информация о компании «SAMET KALIP VE MADENİ ESYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» и ее деятельности – (5);
- информация о компании - представителе правообладателя на территории Российской Федерации – (6);
- выдержка из базы данных товарных знаков ВОИС и ФИПС в отношении товарных знаков (2,3) с переводом на русский язык – (7).

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил по его мотивам отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак (1) не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (2,3). Правообладатель приводит подробное описание сравниваемых знаков и отмечает их фонетическое несходство ввиду различия в произношении начальных букв, что нивелирует наличие сходных по звучанию конечных слогов;
- звук «Л» нередуцируемый и является активным, изменяя звуковой ряд;
- сравниваемые знаки обладают разным зрительным впечатлением (различается цвет, шрифт, алфавит и т.д.);

- правообладатель оспаривает однородность сравниваемых товаров 10, 20 классов МКТУ и товаров 06, 20 классов МКТУ;
- при проведении государственной экспертизы при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (1) не было выявлено каких-либо препятствий в виде старших товарных знаков;
- правообладателем даны пояснения в части толкования применения норм пунктов 8 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Материалами возражения не доказано противоречие спорного знака (1) указанным основаниям оспаривания.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 1034664.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены распечатки из сети Интернет об использовании обозначения «SAMET» - (8).

Лицо, подавшее возражение, представило дополнения к возражению, в которых отказалось от оспаривания товаров 10 класса МКТУ, а также исключило из оснований оспаривания пункты 8 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Настоящее возражение необходимо рассмотреть только по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Изучив отзыв, лицо, подавшее возражение, приводит следующие комментарии. Сравнимые знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства, при этом являются почти тождественными. Фонетическое сходство является наиболее существенным, поскольку имеет постоянный характер и не зависит от графического выполнения знаков. Отсутствие семантики усиливает сходство сравниваемых знаков. Часть доводов пояснений отзыва повторяет доводы возражения. Лицом, подавшим возражение, приведена подробная таблица по оценке однородности сравниваемых товаров 20 класса МКТУ, при этом отмечено их общее назначение (организация хранения вещей в жилых и коммерческих помещениях) и т.д.

От правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, обусловленное началом процедуры по досрочному прекращению противопоставленных товарных знаков (2,3) в отношении части товаров 20 класса МКТУ. Представитель лица, подавшего возражения, возражал против переноса

заседания коллегии, о чем имеется отметка на ходатайстве правообладателя. В удовлетворении данного ходатайства правообладателя было отказано коллегией, о чем имеется отметка в протоколе заседания. Доводы правообладателя о неиспользовании не подтверждены документально. Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных знаков административным порядком не предусмотрено. Кроме того, рассмотрение в Суде по интеллектуальным правам заявления о неиспользовании противопоставленных знаков (2,3) является самостоятельной процедурой, которая не влияет на оценку оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в рамках настоящего возражения. Перенос заседания коллегии ведет к затягиванию административного делопроизводства и является необоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 19.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.12.2023) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 1034664 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 г. (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 пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак «**ЛАМЕТ**» (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 10, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 20.12.2033 г.

Лицом, подавшим возражение, были ограничены основания для оспаривания до применения к оспариваемому товарному знаку (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 20 класса МКТУ. В связи с изложенным, анализ документов (5,6) возражения, представленных по основаниям 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса, не требуется.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака. Предусмотренные пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, являющееся правообладателем противопоставленных товарных знаков (2,3), является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. Правообладателем данный факт не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 1034664 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 08.07.2024 г. Подача возражения произведена 19.09.2024 г. с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Противопоставленные товарные знаки «  » (2) по свидетельству № 981001 с приоритетом от 03.04.2023 и «  » (3) по международной регистрации № 894667 с приоритетом от 31.12.2004 выполнены буквами латинского алфавита с использованием цветового сочетания. Правовая охрана товарных знаков (2,3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 06, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечнях.

Наиболее значимыми элементами в противопоставленных товарных знаках (2,3) являются словесные элементы «Samet», которые несут наибольшую индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных знаков (2,3) показал фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Ламет» (1) / «Samet» (2,3), обусловленное полным совпадением согласных и гласных звуков «-амет» (1) / «-amet» (читается как «-амет») (2,3), расположенных в одинаковом порядке, то есть полностью совпадает 4 звука из 5. Разное произношение первых букв «Л-» (1) / «S-» (2,3) в знаках не приводит к

отсутствию фонетического сходства ввиду доминирования произношения всех остальных звуков, составляющих сравниваемые товарные знаки. Визуально знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) имеют разное зрительное впечатление ввиду использования при их написании разных алфавитов, цвета и шрифта. Семантический критерий сходства в данном случае не применим, поскольку в общедоступных словарях и справочниках не выявлено общеупотребительное значение и перевод на русский язык элементов «Ламет» (1) / «Samet» (2,3).

Таким образом, оспариваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных и оспариваемого знаков.

Сравнение перечней товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (1) и (2,3) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые товары 20 класса МКТУ *«шкафы для лекарств; ящики выдвижные мебельные; тумбы [мебель]; тумбы с выдвижными ящиками»* и товары 20 класса МКТУ *«фурнитура мебельная неметаллическая, в частности, механические и/или электрические приводы для мебели и деталей мебели, в частности для мебельных створок, дверей шкафов, выдвижных ящиков и выдвижных вкладышей шкафов, механические и/или электрические регулируемые опоры для мебельных створок и дверей шкафов, механические и/или электрические приводы дверей или створок бытовых машин, в частности холодильников, плит, посудомоечных машин, сушильных машин; шарниры, изготовленные полностью или преимущественно из пластика, включенные в класс 20; мебель; части и детали мебели, в частности, раздвижные двери; ящики выдвижные [части мебели]; ящики выдвижные, являющиеся частями мебели;*

направляющие для выдвижения ящиков, являющиеся частями мебели; каркасы мебельные; перегородки, включенные в класс 20; части выдвижных ящиков, в частности, боковые стенки выдвижных ящиков, передние стенки выдвижных ящиков, дно выдвижных ящиков, изготовленные из металла и включенные в класс 20; отсеки для ящиков, являющихся частями мебели, изготовленные из металла и включенные в класс 20; вставки для ящиков, являющиеся частями мебели и включенные в класс 20; монтажные комплекты для ящиков, включающие в себя ручки для ящиков, направляющие для ящиков, скользящие направляющие для ящиков, рукоятки для ящиков, нажимные кнопки для ящиков и отделку для ящиков, изготовленные из металла и включенные в класс 20» противопоставленного товарного знака (2), товары 20 класса МКТУ «furniture, no matter what material they are made of; index cabinets, medicine cabinets, writing and drawing desks, service carts (furniture), counters (tables) not of metal, chests, mailboxes of wood or plastic; mirrors, beehives, sections of wood for beehives, high chairs for babies; wood boxes, boxes for transportation purposes, chests; boxes of wood or plastic; handles for tools and instruments of wood, wood substitute materials or synthetic materials; latches, not of metal; bolts, not of metal; screws, not of metal; dowels, not of metal; coat hangers, coat stands and covers for clothing; decorative wall plaques [furniture] not of textile; hamper baskets, reed baskets; kennels, nesting boxes, beds for household pets; locks, not of metal; racks, shelves for filing-cabinets, door handles, not of metal; drawer rails; casters, not of metal» («мебель, независимо от того, из какого материала она изготовлена; картотечные шкафы, аптечки, письменные и чертежные столы, тележки для обслуживания (мебель), прилавки (столы) не из металла, комоды, почтовые ящики из дерева или пластика; зеркала, ульи, деревянные секции для ульев, детские стульчики для кормления; деревянные коробки, коробка для транспортировки, лари; ящики из дерева или пластика; ручки для инструментов из дерева, материалов, заменяющих дерево, или синтетических материалов; защелки, не металлические; болты, не металлические; шурупы, не металлические; дюбеля, не металлические; вешалки для одежды, подставки для верхней одежды и чехлы для одежды; декоративные настенные таблички [мебель] не из текстиля; корзины для белья, плетеные корзины; конуры, скворечники, кровати для домашних животных; замки не из металла; стеллажи, полки для картотечных шкафов, дверные ручки не из металла; направляющие для выдвижных ящиков; ролики, изготовленные не из металла») противопоставленного товарного знака (3) либо идентичны, либо относятся к мебели, фурнитуре, комплектующим, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, обладают совместной встречаемостью и взаимодополняемостью в гражданском обороте, то есть относятся к одному и тому же сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 20 класса МКТУ одному лицу.

С учетом высокой степени фонетического сходства сравниваемых знаков, приближенного к тождеству, а также однородности анализируемых товаров 20 класса МКТУ риск смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте увеличивается.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации оспариваемого товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Распечатки правообладателя из сети Интернет об использовании обозначения «SAMET» (8) не приводят к иным выводам коллегии, а также к правовой оценке оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не относятся.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1034664 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.