

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 07.07.2014, поданное ООО «Мебель Групп плюс», г. Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714767, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2012714767 с приоритетом от 04.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «СОЮЗМЕБЕЛЬ», размещенное на фоне стилизованного изображения земного шара в прямоугольнике серого цвета. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в белом, сером и черном цветовом сочетании.

Роспатентом 23.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕБЕЛЬ» в отношении товаров и услуг, не связанных с мебелью, способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров. Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «СОЮЗ» по свидетельству №496209 [1] в отношении однородных товаров и услуг 06, 20, 35 классов МКТУ, по свидетельству №204717[2] в отношении однородных товаров 06, 20 классов МКТУ, по свидетельству №280197[3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие с указанным решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- заявитель просит сократить объем своих притязаний следующими услугами 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- обозначение «СОЮЗМЕБЕЛЬ» обладает достаточной различительной способностью, является известным потребителю и ассоциируется только с заявителем, что подтверждается приложенными к возражению материалами, свидетельствующими об интенсивном использовании заявленного обозначения в различных городах России и узнаваемости его потребителем, что не может ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «СОЮЗМЕБЕЛЬ» и стилизованного изображения земного шара, расположенного внутри горизонтально-ориентированного прямоугольника, обозначение выполнено в серо-бело-черной цветовой гамме;

- словесный элемент заявленного обозначения «СОЮЗМЕБЕЛЬ» отличается от противопоставленных обозначений со словесным элементом «СОЮЗ», поскольку содержит в своем составе слово «МЕБЕЛЬ»;

- благодаря наличию слова «МЕБЕЛЬ» обозначение «СОЮЗМЕБЕЛЬ» приобретает новый смысл, отличный от значений входящих в него слов, в частности, оно может восприниматься как «мебель со всего союза», «мебельный союз» и т.д.;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1- 3] не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются между собой из-за фонетических отличий, различного общего зрительного впечатления, производимого знаками за счет графических отличий, обусловленных разной длиной обозначений, использованием разной цветовой гаммы, различных графических решений, а также разных смысловых значений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012714767 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанной выше части услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы [4], свидетельствующие об использовании заявленного обозначения до даты приоритета заявки №2012714767.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.05.2012) поступления заявки №2012714767 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словосочетание «СОЮЗМЕБЕЛЬ», расположенное на фоне стилизованного изображения земного шара, который, в свою очередь, помещен на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника.

В отношении того, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно товаров, не являющихся мебелью, необходимо отметить, что в результате ограничения заявленного перечня товаров/услуг только услугами 35 класса МКТУ отсутствуют основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение посредством ассоциаций относительно товаров.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак  [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения горизонтальных черно-белых полос разной ширины, в разрыв между которыми помещены слово «СОЮЗ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и неохраняемое словосочетание «промышленная группа», выполненное несколько ниже стандартным шрифтом мелкими буквами. Знак выполнен в синем, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знака распространяется на товары и услуги 06, 17, 19, 20, 27 и 35 классов МКТУ.

Товарный знак **СОЮЗ** [2] представляет собой слово «СОЮЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.



Товарный знак [3] представляет собой слово «СОЮЗ», в котором буква «С» выполнена стилизованной, а буквы «ОЮЗ» выполнены утолщенным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 06, 10, 11, 20 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что заявленное обозначение и указанные экспертизой противопоставления включают в себя слово «СОЮЗ». Вместе с тем, данные обозначения в целом отличаются фонетически, графически и семантически, что обусловлено следующим.

Фонетическое отличие достигается за счет присутствия в заявленном обозначении слова «МЕБЕЛЬ», в силу чего наблюдается существенное удлинение звукоряда. Включение в товарный знак [1] неохраемого элемента «промышленная группа» усугубляет выявленное фонетическое различие обозначений.

Элемент заявленного обозначения «СОЮЗМЕБЕЛЬ», несмотря на отсутствие у него смыслового значения в словарях, будет восприниматься средним российским потребителем в значении «мебельный союз», «объединение мебельщиков», «союзная мебель» и др., т.е. комбинация данных слов направлена на создание некоего специфического образа, применительно к конкретному виду продукции. Слово же «Союз» имеет абстрактную семантику, определяемую значениями «объединение», «тесное единение», «связь» (Толковый словарь Ожегова).

Обозначенные выше отличия и обстоятельства обуславливают возникновение у потребителей различных смысловых ассоциаций, на основании которых будет осуществляться запоминание обозначений в целом.

Помимо того, частое включение слова «союз» в состав товарных знаков (молочный союз, союз овощей, союз зверей, оконный союз, союз дверей, союзполимер) снижает степень индивидуализирующей способности данного элемента.

Коллегия также отмечает, что создание заявленным обозначением фантазийного образа подтверждается и материалами, свидетельствующими о характере использования обозначения заявителем. Так, анализ представленных материалов [4] позволил установить, что заявитель обладает сетью гипермаркетов в ряде городов Российской Федерации, среди которых Липецк, Тамбов, Воронеж, Рязань, осуществляющих деятельность по продаже мебели и сопутствующих товаров. Первый магазин начал работать в 2011 году, т.е. примерно за год до даты подачи заявки. При этом заявителем на протяжении всего периода времени осуществляется масштабная рекламная кампания по продвижению своих услуг на всей территории Российской Федерации (реклама проводилась во всех выше обозначенных городах как в печатных изданиях, так и на телевидении, и на радио). Данные материалы демонстрируют восприятие словосочетания «СОЮЗМЕБЕЛЬ» как единой смысловой конструкции, что не позволяет рассматривать обозначение как два независимых слова.

С точки зрения графического фактора сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение отличается от знаков [1-3] общим зрительным впечатлением, что достигается за счет использования разной визуальной длины словесных элементов, разной цветовой гаммы, иных графических элементов и проработок.

Выявленные выше отличия по всем трем критериям сходства приводят к выводу о несхождении сравниваемых обозначений в целом.

Относительно однородности товаров/услуг следует отметить, что товарный знак [2] не охраняется в отношении каких-либо услуг в принципе, что позволяет его не учитывать с точки зрения однородности. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012714767 (относящиеся к услугам по продвижению товаров), и услуги, на которые распространяется правовая охрана товарных знаков [1(относящиеся к консультационным услугам), 3 (относящиеся к аукционной продаже, сбору и систематизации информации)], являются

неоднородными, поскольку относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Отсутствие сходства обозначений и неоднородность товаров/услуг приводят к выводу о невозможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В связи с указанным у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 07.07.2014, отменить решение
Роспатента от 23.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2012714767.**