

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.05.2018 возражение ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403790, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009706999 с приоритетом от 06.04.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ (далее – Госреестр) 16.03.2010 за №403790 на имя ООО «Фабрика Бора» (далее — правообладатель) в отношении товаров 20 класса МКТУ.



Оспариваемый знак  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BORA», не имеющим смыслового значения и выполненны стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено изображение трех стилизованных деревьев.

В поступившем 08.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Ставропольскому краю в Едином государственном реестре юридических лиц 08 декабря 2003, следовательно, при установлении обстоятельств возникновения у данного юридического лица права на фирменное наименование подлежат применению нормы права, действующие на момент создания этого юридического лица;

- для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование, то есть произвольная часть фирменного наименования. При установлении сходства до степени смешения комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным и основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесная составляющая. В фирменном наименовании лица, подавшего возражение, эту функцию несут слова «БОРА - МЕБЕЛЬ» (первая часть - оригинальное, запоминающееся слово, вторая часть - указание на родовую категорию выпускаемых компанией товаров).

- очевидно, что словесный элемент «BORA» оспариваемого товарного знака по свидетельству №430039 фонетически (BORA // БОРА) и семантически тождественен с основным элементом оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение - ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ», право на которое возникло ранее (08.12.2003г.) даты приоритета указанного знака (06.04.2009г.) В порядке пояснения: Бора (Bora) — жесткий северо-восточный ветер, дующий по временам на некоторых морских побережьях по направлению с суши на море и достигающий иногда силы урагана; особенно часто бывает зимой, когда он достигает наибольшей силы. (Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941);

- в соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного Учредителя, Общество с ограниченной ответственностью «БОРА-МЕБЕЛЬ» вправе осуществлять следующие виды деятельности: производство и реализация

столярных изделий; производство и реализация мебели; бытовые услуги населению по изготовлению мебели, столярных изделий и распиловке ДСП, а также другие виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ;

- лицо, подавшее возражение, является одним из крупнейших в регионе Кавказских Минеральных Вод производителей мебели и мебельных комплектующих. Ассортимент выпускаемой «Бора-Мебель» продукции очень большой - это и корпусная мебель для дома, офисная и торговая мебель, а также производство мебельных фасадов из бука и ясеня. Представительства компании (на правах дистрибьютеров) находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Лермонтове, Нальчике, Владикавказе, Курске, Липецке, Перми, Смоленске и других городах Российской Федерации;

- в обоснование осуществления хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием «БОРА-МЕБЕЛЬ» по вводу в гражданский оборот производимых товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также услуг по продвижению этих товаров к возражению приложены подтверждающие данный факт документы;

- на дату приоритета (06.04.2009г.) оспариваемого товарного знака по свидетельству №403790 лицо, подавшее возражение, уже более 5 лет активно использовало свое фирменное наименование при осуществлении им своей деятельности по производству и реализации мебели и комплектующих её элементов.

- производимые и предлагаемые к продаже товары ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ» и товары 20 класса МКТУ, указанные в свидетельстве оспариваемого товарного знака, исходя из рода (вида) этих товаров, их потребительских свойств, функционального назначения, взаимодополняемости (взаимозаменяемости), сходных характеристик, условий их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круга потребителей являются однородными. Более того, по причине их природы и назначения этих

товаров они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- использование тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации в одной и той же области деятельности может привести к тому, что потребитель не сможет отличить производителей однородной продукции или лиц, предоставляющих однородные услуги, и в результате будут нарушены его права на достоверную информацию о товаре/услуге и его производителе (лице, оказывающем услуги).

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403790 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- решение №1 УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «Бора-мебель»[2];
- приказ №1 от 01 декабря 2003г. о вступлении в должность генерального директора ООО «Бора-мебель»[3];
- устав ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ», утвержден 01.12.2003г.[4];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ»[5];
- информация о домене по данным регистратора ООО «Региональный Сетевой Информационный Центр [6];
- договор поставки от 21.06.2004г. мебели, заключенный ООО «Бора-Мебель» с ПБОЮЛ Панкратовым Д.С. и Товарная накладная №1030 от 23.09.2004г., Договоры поставки, заключенные ООО «Бора-Мебель» с другими лицами [7];
- договор на участие в выставке от 06.04.2004г., заключенный ООО «Бора-Мебель» с ГУП «Выставочный центр «Прогресс»[8];
- договор на участие в выставке от 22.02.2006г., заключенный ООО «Бора-Мебель» с ООО ВК «КраснодарЭКСПО. Выставки. Ярмарки», Счёт №126 от 22.02.2006 [9];
- договор-заявка от 16.03.2006г на участие в выставке с 16 по 20 мая 2006 года на территории выставочного комплекса «КРОКУС ЭКСПРО», заключенный ООО

«Бора-Мебель» с ЗАО «Международная Выставочная Компания», счет №2614 от 22.03.2006г.[10];

- письмо ООО «БАЗИС-ЦЕНТР» о том, что ООО «Бора-Мебель» с 2004г. является пользователем программных продуктов системы БАЗИС (используется для создания изделий корпусной мебели любой сложности) [11];

- письмо ООО «АйТиИ Экспо» с подтверждением факта участия ООО «Бора-Мебель» с 2004г. в выставке «ЮЖНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ САЛОН» с 30 марта по 02 апреля 2006г. в выставочном центрк «КраснодарЭКСПО»[12];

- письма дистрибьютеров (ИП Долганова А.Ю., ООО Модерн-Стиль», ИП Шкоденко Г.В., ООО «Комплект Дизайн-Липецк», ООО «Эколес») о деятельности по продвижению продукции ООО «Бора-Мебель» с 2005, 2007 и 2008 годов [13];

- письмо ООО «Мебель от производителя» о том, что ООО «Бора-Мебель», как производитель мебельных фасадов из массива бука и ясеня для кухонь, гостиных, спален, прихожих в период 2006-2009г.г. размещало рекламу в Журналах «Мебельное производство»[14];

- письмо ООО «Центр Наружной Рекламы»» о том, что ООО «Бора-Мебель», как производитель мебельных фасадов из массива бука и ясеня для кухонь, гостиных, спален, прихожих, было заказчиком на размещение рекламы на световом лайт-боксе, согласно Договору №38 от 01.01.2007 [15];

- договор на размещение и обслуживание рекламно-информационного материала в период с 01.09.2005г. по 30.11.2005г., заключенный между ООО «Центр Наружной Рекламы»» и ООО «Бора-Мебель»[16];

- сайт компании Бора-Мебель - производство корпусной мебели из массива бука и ясеня, г. Лермонтов», web-дизайн ООО «ИнфоМастер», 2004 год [17];

- технические условия на мебельные фасады «Бора-мебель»[18];

- налоговая декларация ООО «Бора-мебель» по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отчетный год 2007, квартал №2 [19];

- специализированный журнал-каталог мебели и интерьера «ИНТЕРЬЕР без ОШИБОК», май-июнь №4, 2007г.[20];

- информация из Интернет по адресу <https://ridiey.ru> об участнике выставки «Южный мебельный и деревообрабатывающий салон - 2006» - ООО «Бора-Мебель»[21];
- информационное письмо Генерального директора ООО «Бора-мебель» Сердовой Ю.И. о статистике посещения согласно счётчику Яндекс.Метрика сайта www.boramebel.ru в 2014 году [22].

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о поступлении возражения с указанием даты, времени и месте проведения заседания коллегии и приложением экземпляра возражения, которое было возвращено почтовым отделением в связи с истечением срока хранения.

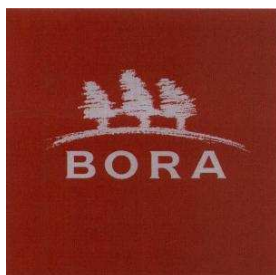
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.04.2009) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.



Оспариваемый знак состоит из словесного элемента «BORA» и стилизованного изображения трех деревьев, расположенных на фоне квадрата.

Знак зарегистрирован для товаров 20 класса МКТУ – *мебельная обстановка; диваны; комоды; кресла; кровати; матрацы; подушки диванные; принадлежности постельные [за исключением белья]; софы; стеллажи; столы; стулья; шкафы; дверцы для мебели; полки; перегородки для мебели деревянные; зеркала; рамы для картин; неметаллическая мебельная фурнитура; украшения из пластмасс для мебели; художественные изделия из дерева, в том числе резные.*

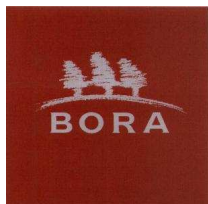
Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 3] следует, что ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 08.12.2003 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (06.04.2009) оспариваемой регистрации №403790.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак



является сходным с частью фирменного наименования «БОРА-МЕБЕЛЬ» лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов «BORA»/«БОРА».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров - *мебельная обстановка; диваны; комоды; кресла; кровати; матрацы; подушки диванные; принадлежности постельные [за исключением белья]; софы; стеллажи; столы; стулья; шкафы; дверцы для мебели; полки; перегородки для мебели деревянные; зеркала; рамы для картин; неметаллическая мебельная фурнитура; украшения из пластмасс для мебели; художественные изделия из дерева, в том числе резные.*

Как следует из представленных в возражении документов [3-24], в частности, из уставных и регистрационных документов [1, 4, 5], договоров поставки товара и товарных накладных [7], договоров на участие в выставках [8-10,12], специализированного журнала-каталога мебели и интерьера «ИНТЕРЬЕР

без ОШИБОК»[20] и других имеющихся материалов возражения, лицо, подавшее возражение, занимается производством и реализацией мебели.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем различной мебели. Ассортимент выпускаемой «Бора-Мебель» продукции не ограничивается только корпусной мебелью для дома. Широкую группу товаров составляет офисная и торговая мебель, а также производство мебельных фасадов из бука и ясеня. Предприятием выполняются индивидуальные заказы по разработанным проектам (от эконом до люкс класса) по изготовлению комплектующих для производства лестниц, подоконников, экранов радиаторов, декоративных элементов, мебельной фурнитуры. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные товары являются однородными вышеуказанным товарам 20 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку все они относятся к одной родовой группе товаров (предметы интерьера, мебель и ее части), имеют один вид (шкафы, столы), одинаковое назначение и один круг потребителей, а также являются взаимодополняемыми (кровати, матрасы и постельные принадлежности).

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ») ранее даты (06.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак со словесным элементом «BORA» сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая ООО «БОРА-МЕБЕЛЬ», под фирменным наименованием однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого знака в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №403790, не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403790 недействительным полностью.