

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новая система», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717737, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013717737 с приоритетом от 28.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МУЛЬТИОФИС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717737 в отношении товаров 20 и услуг 37 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «MultiOffice», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ (свидетельство № 524959 с приоритетом от 22.03.2013);

- сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «МУЛЬТИОФИС» / «MultiOffice»;
- в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке услуги 35, 39 классов МКТУ представлены в полном объеме, следовательно, оказываются в отношении любых товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.03.2015 возражение, а также были поданы заявителем ходатайства на заседаниях коллегий, состоявшихся 19.08.2015, 21.12.2015, 28.12.2015.

На заседании, состоявшемся 21.12.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, заявителю было указано на то, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, в силу чего подпадает под положения абзаца первого пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод основывается на фактах использования данного обозначения различными лицами в отношении испрашиваемых услуг. Характер упомянутого использования позволяет прийти к выводу, что с учетом смысловой окраски составляющих заявленное обозначение словесных элементов («мульти» - начальная часть сложных слов, вносящая значения: указывающий множественность предметов или многократность каких-либо однородных действий, функций, и «офис» - канцелярия, контора, служба, а также специально оборудованное помещение для такой службы [см. <http://dic.academic.ru>]), оно не способно порождать необходимых и достаточных ассоциаций для его запоминания как средства индивидуализации продукции конкретного лица.

Доводы возражения, поступившего 31.03.2015, а также вышеуказанных ходатайств сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ следующими позициями: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, а именно в отношении мебели; услуги мебельных магазинов, в том числе обеспечение торговли через сеть Интернет (Интернет-магазины), а именно мебели и фурнитуры; услуги розничной продажи мебели; услуги оптовой продажи мебели» и 39 класса МКТУ следующими позициями: «доставка мебели, перевозка мебели»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 524959 зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 39 классов МКТУ, в связи с этим, по мнению заявителя, данные услуги будут оказываться именно в отношении товаров 09 класса МКТУ;
- таким образом, сопоставляемые услуги 35, 39 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне, и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 524959, не однородны;
- заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 524959 является известной компанией, осуществляющей деятельность в области перевозок, туризма и всех остальных видов услуг, связанных с путешествиями, в то время как ООО «Новая система» осуществляет деятельность по производству мебели и фурнитуры к ней. Регистрация товарного знака по заявке № 2013717737 на имя ООО «Новая система» в отношении уточненного перечня услуг 35, 39 классов МКТУ не нарушит исключительные права на товарный знак по свидетельству № 524959;
- кроме того, заявитель отмечает, что существует сложившаяся практика регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих тождественные элементы, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг одного и того же класса МКТУ (например, товарные знаки «РАДУГА» по свидетельствам № 315867, № 311559, № 409425);
- заявитель является производителем мебели с 2012 года;
- отказ заявителю в отношении испрашиваемого объема притязаний может привести к угрозе появления на рынке сбыта мебельной продукции магазинов-посредников с обозначением, одноименным заявленному, которые смогут пользоваться имиджем организации заявителя и его известностью;
- идеи, заложенные в сравниваемых обозначениях, совершенно различны, семантический смысл прямо связан с позиционированием на рынке и целями продвижения товаров, а они разные;
- услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не являются однородными;
- сравниваемые услуги имеют совершенно разные рынки сбыта, разный круг потребителей, разные условия реализации, в связи с чем, у потребителя не будет создаваться представление о принадлежности данных услуг одному и тому же лицу;

- в отношении дополнительных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель отмечает, что данное правовое основание не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, о чем свидетельствуют представленные договоры, каталоги и т.д.;
- заявитель также уточняет, что у приведенных в доказательствах юридических лиц (ООО «ФОРЕСТЕР», ООО «ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ», ООО «НОВАЯ СИСТЕМА»), использовавших заявленное обозначение, одни и те же учредители.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013717737 в отношении всех товаров 20 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и части услуг 35, 39 классов МКТУ (указанных выше).

С возражением и ходатайствами заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.moureys.ru - [1];
- распечатки с сайта <http://vk.com/multioffice> - [2];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Новая система» - [3];
- распечатки из базы данных ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках «РАДУГА» по свидетельствам № 315867, № 311559, № 409425 - [4];
- копии сертификатов №№ 0770, 0769 - [5];
- копии договоров, приложений к ним и иной сопроводительной документации - [6];
- выписки из ЕГРЮЛ касательно ООО «ФОРЕСТЕР», ООО «ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ», ООО «НОВАЯ СИСТЕМА» - [7];
- каталоги офисной мебели - [8];
- календарь за 2014 - [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 31.03.2015, коллегия считает доводы, изложенные в нем, убедительными.

С учетом даты (28.05.2013) подачи заявки № 2013717737 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 14.4.3 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.

Обозначение по заявке № 2013717737 представляет собой словесное обозначение «МУЛЬТИОФИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из материалов возражения [3;5-9] усматривается, что заявитель работает в области производства, реализации и доставки мебели с 2012 года. В качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг заявитель использует обозначение «МУЛЬТИОФИС» [5,6,8,9]. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ [7] заявитель является аффилированным лицом с компаниями ООО «ФОРЕСТЕР», ООО «ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ», то есть работает с данными компаниями для достижения одних и тех же целей в области производства, доставки и реализации мебели с 2012 года. В рамках части договоров [6] заявитель участвовал в мебельных выставках «МЕБЕЛЬ-2013» в 2013 году, «МЕБЕЛЬ-2014» в 2014 году, проводимых в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне. В рамках части договоров [6] заявителем были также размещены заказы на изготовление рекламных брошюр. В рамках другой части договоров [6] заявитель и аффилированные с ним лица осуществляют свою деятельность с 2012 года.

Коллегией также выявлено, что компания ОАО «АЛЬЯНС-ТРЭВЭЛ» использует обозначение «MultiOffice», обозначая им универсальный WEB-терминал, консолидатор систем продаж авиаперевозок и дополнительных услуг, не требующий специального обучения персонала.

Также обнаружена Мультиофис.Торговая компания, Волгоград, осуществляющая реализацию канцелярских товаров.

Таким образом, коллегия исходит из того, что в отношении обобщенных услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с продвижением товаров и их доставкой, элементы «МУЛЬТИОФИС»/«MULTIOFFICE» не обладают различительной способностью, поскольку по характеру своего использования приближаются к элементам, описывающим услуги с точки зрения организации процесса (многофункциональный офис).

Вместе с тем активное использование заявителем обозначения «МУЛЬТИОФИС» до даты подачи противопоставленного товарного знака (22.03.2013) позволяет усмотреть приобретение данным обозначением различительной способности именно в отношении услуг, оказываемых в области мебельной индустрии.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству

№ 524959, представляющий собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MultiOffice», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинально исполненной буквы «М». Знак охраняется в белом, темно-синем, темно-красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Установленная выше сниженная индивидуализирующая способность элементов «МУЛЬТИОФИС»/«MULTIOFFICE» в отношении рассматриваемых услуг, выполнение словесных составляющих сравниваемых обозначений шрифтами различных алфавитов, имеющиеся графические отличия (оригинальный шрифт и наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке), позволяют усмотреть отсутствие возможности смешения обозначений в гражданском обороте.

Данный вывод подтверждается также тем обстоятельством, что установленный выше факт совместного использования данных обозначений в хозяйственной деятельности как заявителем (в отношении мебели), так и правообладателя противопоставленного знака (в отношении авиаперевозок) не привел к смешению обозначений потребителями.

Отсутствие ассоциирования обозначений в целом обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ (уточненного перечня) и неправомерности решения Роспатента от 27.11.2014.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2015, изменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013717737.