

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Индивидуального предпринимателя Воробьева С.В., г. Екатеринбург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715465, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011715465 с приоритетом от 11.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного медведя на пригорке и расположенный под ним словесный элемент «СОЮЗМЕБЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все элементы заявленного обозначения выполнены коричневой цветовой гамме на белом фоне.

Роспатентом 28.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Как указано в

заключении экспертизы, входящее в состав заявленного обозначения словесный элемент «СОЮЗМЕБЕЛЬ» представляет собой фирменное наименование ООО «Союзмебель», зарегистрированного по адресу: 454046, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 49 (см. souzmebel.ru). ООО «Союзмебель» принадлежат исключительные права на товарный знак «СОЮЗМЕБЕЛЬ» по свидетельству №258830 с приоритетом 19.09.2002, зарегистрированный в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя Воробьева С.В., зарегистрированного в г. Екатеринбурге, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места изготовления товаров.

Кроме того, просьба представленные заявителем документы, касающиеся использования в гражданском обороте комбинированного обозначения со словесным элементом «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ мебельная фабрика» не были приняты во внимание, поскольку не относятся к заявленному обозначению.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, заменив словесный элемент «СОЗМЕБЕЛЬ» на «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ»;
- противопоставленное заявителю лицо – ООО «Союзмебель», осуществляет продажу мебели различных производителей («Интерфиера» и «Молодечномебель») и не производит товары 20 класса самостоятельно, о чем свидетельствует информация на его официальном сайте магазин.союзмебель.рф;
- в свою очередь заявитель и аффилированные с ним юридические лица являются производителями товаров 20 класса МКТУ, о чем свидетельствует информация на официальном сайте заявителя www.souz-mebel.ru;
- учитывая, что потребитель при обращении к сети Интернет может сформировать представление о том, что одна компания является мебельной фабрикой, а другая осуществляет реализацию продукции других производителей, нет оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака на имя

заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 20 класса МКТУ;

- заявитель для индивидуализации своей предпринимательской деятельности и деятельности аффилированных ему лиц использует обозначение «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ», а не фирменное наименование лица, противопоставленного экспертизой;

- первое из аффилированных заявителю юридических лиц было создано в августе 2002 года, при этом с 2002 года компания стала принимать активное участие в выставках и ярмарках, была удостоена различными дипломами и наградами (серебряная медаль Уральских выставок 2002 года, бронзовая медаль в 2003 году, диплом Программы «100 лучших товаров России» в 2005 году; диплом 2-ой Международной специализированной выставки «Крокус Экспо» в 2006 году);

- интенсивное использование заявителем принадлежащего ему коммерческого обозначения «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ» в отношении товаров 20 класса МКТУ на дату подачи заявки №2011715465 привело к тому, что обозначение «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ» в качестве средства индивидуализации производителя мебели на территории Российской Федерации ассоциируется именно с заявителем и аффилированными с ним юридическими лицами;

- на сегодняшний день продукция заявителя под обозначением «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ» продается в городах Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатского края, Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан;

- заявителем затрачены средства на продвижение своей продукции, так, реклама торговой марки «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ» осуществлялась заявителем на различных радиостанциях и телеканалах;

- заявитель также просит принять во внимание, что заявленное обозначение и товарный знак противопоставленного юридического лица производят различное зрительное впечатление, и с учетом информации, представленной в сети Интернет, заявитель способен отличать указанные обозначения друг от друга;

- более чем за десятилетние сосуществование компаний заявителя и противопоставленного юридического лица не было выявлено ни одного факта введения потребителя в заблуждение, а компании не предъявляли друг другу претензий, пытаясь запретить использование указанных обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011715465 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заявление о внесении изменений в материалы заявки с приложениями;
2. Распечатка Интернет-страниц официального сайта противопоставленного юридического лица;
3. Распечатка Интернет-страниц официального сайта заявителя;
4. Выписки из Интерактивного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
5. Уставные и регистрационные документы;
6. Удостоверения, дипломы, сертификат, благодарственное письмо, декларация качества;
7. Информационные письма рекламопроизводителей и рекламодателей.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.05.2011) поступления заявки №2011715465 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 пунктом 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 пункту 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение медведя на пригорке и расположенный под ним словесный элемент «СОЮЗМЕБЕЛЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Следует отметить, что от заявителя поступила просьба о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно написание словесного элемента через дефис: «СОЮЗ-МЕБЕЛЬ».

В соответствии с положением пункта 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражений палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Так, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2011715465 основаны на его несоответствии положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способному ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Внесение изменений в заявленное обозначение не устраняет препятствий для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по указанным в решении Роспатента основаниям, в связи с чем указанная просьба заявителя о внесении изменений не была удовлетворена.

В свою очередь анализ материалов дела показал следующее. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СОЮЗМЕБЕЛЬ» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования ООО «Союзмебель», г. Челябинск. Кроме того, указанная компания является правообладателем комбинированного товарного знака «СОЮЗМЕБЕЛЬ» по свидетельству №258830 (приоритет от 19.09.2002), зарегистрированного в отношении товаров 20 класса МКТУ. Из представленных заявителем распечаток с сайта магазин.союзмебель.рф, принадлежащего ООО «Союзмебель», следует, что данная компания осуществляет деятельность в сфере продвижения мебели в течение длительного периода времени, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание то, что регистрация заявленного обозначения «СОЮЗМЕБЕЛЬ» испрашивается для индивидуализации товаров Индивидуального предпринимателя Воробьева С.В. в области мебельного бизнеса, в области которого в течение длительного периода времени до даты приоритета рассматриваемой заявки осуществляло деятельность ООО «Союзмебель», коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо также отметить, что из представленных заявителем материалов не усматривается, что заявленное обозначение ассоциируется потребителем с Индивидуальным предпринимателем Воробьевым С.В. как субъектом хозяйственной деятельности по производству мебели.

Так, представленные дипломы и грамоты выданы юридическим лицам: ООО «Фабрика «Союз-мебель», ООО «ПКФ «Союз-Мебель» и ООО «Союз-Мебель». При этом материалы возражения не содержат доказательств того, что ООО «Фабрика «Союз-мебель», которая с 02.02.2007 согласно выписке из

Интерактивного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы РФ называется ООО «Ю-Питер», а также ООО «ПКФ «Союз-Мебель», изменившая свое наименование 12.01.2005 на ООО «Альянс-Трейд», являются аффилированными компаниями Воробьева С.В.

Что же касается информационных писем от третьих лиц о том, что Воробьеву С.В. оказывались услуги по продвижению бренда «Союз-Мебель» в 2009 – 2012 годах, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку носят декларативный характер и не содержат документального подтверждения их исполнения.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2011715465 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2013.