

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 07.05.2019, поданное ИП Бахтеевой Натальей Алексеевной., г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №574565 с приоритетом от 24.10.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2016 по заявке №2014735886 на имя ООО «Мастер-Трейд», 655004, г. Абакан, ул. Кирова, 260, оф. 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.05.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №574565 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, использует в качестве коммерческого обозначения комбинированное обозначение со словесными элементами «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР»;

- лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение с начала 2012 года для крупной сети магазинов стеллажей, металлической мебели и иного оборудования, изделий для целей хранения и крепежа в г. Новосибирске и г. Красноярске;
- при сравнительном анализе коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака по свидетельству №574565 становится очевидным, что они включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента тождественное в фонетическом и семантическом отношениях словосочетание «СТЕЛЛАЖ МАСТЕР»;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет под коммерческим обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР» деятельность по продаже стеллажей, верстаков, сейфов, металлической мебели и иного оборудования, изделий для хранения и крепежа, используемых в бытовых и профессиональных целях;
- исходя из информации с сайта (stellmaster.ru) правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №574565, он фактически осуществляет деятельность по продаже стеллажей, металлической мебели и иного оборудования, изделий для хранения и крепежа, используемых в бытовых и профессиональных целях. Также согласно информации сайта, правообладатель оспариваемого товарного знака имеет представительство в Новосибирске и Красноярске;
- таким образом, все товары 06 и 20 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №574565, а также услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи товаров; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» являются однородными с деятельностью лица, подавшего возражение, по продаже стеллажей, металлической

мебели и иного оборудования, изделий для хранения и крепежа, осуществляемой под коммерческим обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР»;

- возможность введения потребителя в заблуждение обусловлена сходством оспариваемого товарного знака до степени смешения с обозначением, которое было введено в оборот лицом, подавшим возражение, и активно используется в его коммерческой деятельности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565 недействительным в отношении всех товаров 06 и 20 классов МКТУ, а также, указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о браке от 19.01.2013 года, подтверждающего смену фамилии на 1 л.;
2. Распечатка страниц сервиса wayback machine ресурса archive.org в сети Интернет на 13 л.;
3. Распечатка страниц сети Интернет сообщества «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР» в социальной сети Вконтакте на 3 л.;
4. Фото страниц выпуска за декабрь 2012 года печатного СМИ (журнала) «Всё о товарах, фирмах, услугах» (№ регистрации ПИ № ТУ 24 - 00247) на 3 л.;
5. Фото страниц выпуска за сентябрь 2013 года печатного СМИ (журнала) «Всё о товарах, фирмах, услугах» (№ регистрации ПИ № ТУ 24 - 00247) на 3 л.;
6. Фото страниц выпуска за март 2014 года печатного СМИ (журнала) «Всё о товарах, фирмах, услугах» (№ регистрации ПИ № ТУ 24 - 00247) на 3 л.;
7. Фото страниц выпуска за сентябрь 2014 года печатного СМИ (журнала) «Всё о товарах, фирмах, услугах» (№ регистрации ПИ № ТУ 24 - 00247) на 4 л.;
8. Копия письма от 10 января 2013 года от ООО «ПАКС-Трейд» о подтверждении статуса дилера на 1 л.;
9. Копия сертификата от ООО «ПАКС-Трейд» о статусе официального представителя на 1 л.;
10. Копия свидетельства от ООО «ПГС» о подтверждении статуса дилера от апреля 2012 года на 1 л.;

11. Копия благодарственного письма от ЗАО «Лавридж интернэшнел» от 15.01.2013 года на 1л.;
12. Копия свидетельства от ЗАО «Лавридж интернэшнел» о подтверждении статуса дилера на 1л.;
13. Копия договора аренды помещения с Белым С.В. от 26.01.2012 года с приложениями на 9л.;
14. Копия договора аренды с Афанасьевой Е.С. с актом и приложением на 5 л.
15. Копия договора размещения вывески от 22 апреля 2013 г. на 2 л.;
16. Копии бланков рекламных заказов с сервисом ДубльГис за период с июня 2012 г. По февраль 2014 г. на 11л.;
17. Копии актов сверки расчетов с сервисом Дубльгис за 2012-2014 годы на 3 л.;
18. Копии договора с ООО Контур об оказании услуг хостинга для сайта stell-master.ru с приложениями на 4л.;
19. Копия договора с ООО «Пирамида-АРТ» о создании названия для сети магазинов и фирменного стиля с актом и документами об оплате на 14 л.;
20. Копия договора поставки с ООО «Пакс-Трейд» от 9 января 2013 года на 2 л.;
21. Распечатка с реестра товарных знаков по товарному знаку № 574565 на 3 л.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (24.10.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №574565 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета

регистраемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №574565 представляет собой



комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «СтеллажМастер», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на фоне прямоугольника с закругленными углами. Изобразительный элемент помещен перед словесными элементами «СтеллажМастер» и представляет собой стилизованный квадрат, внутри которого расположены геометрические фигуры. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, лицо, подавшее возражение, скорректировало свои притязания и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565 недействительным только в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи товаров; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц; услуги субподрядные».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что данное лицо ведет хозяйственную деятельность по реализации мебели (систем

хранения, стеллажей, шкафов) под обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР», которое сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «СтеллажМастер»/ «СТЕЛЛАЖ МАСТЕР».

Кроме того, между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемой регистрации имеются судебные споры в Арбитражном суде Новосибирской области, дело №А45-12013/2019.

В связи с этим ИП Бахтеева Наталья Алексеевна признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Согласно представленным документам лицо, подавшее возражение, обладает имущественным комплексом в виде торгового предприятия (магазина), который располагается в здании, используемом лицом, подавшим возражение, на основании договора аренды [13], по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, 39, а также по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеевская, 27 [14], на которых размещена вывеска «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР» с 2012 года [15].

При этом, лицо, подавшее возражение, получило статус официального дилера стеллажных систем «Steller» от изготовителя ООО «ПГС» [10].

Кроме того, коммерческое обозначение «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР» получило известность в пределах определенной территории (в г. Новосибирске и г. Красноярске), благодаря размещению соответствующей рекламной информации в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» [3], публикациям в печатных изданиях [4-7].

Таким образом, следует признать, что лицо, подавшее возражение, обладает правом на коммерческое обозначение «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР», сходное с оспариваемым товарным знаком, при этом сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СтеллажМастер»/ «СТЕЛЛАЖ

МАСТЕР», играющих в них основную индивидуализирующую роль, при этом некоторое визуальное различие между их графическим оформлением не влияет на вывод о сходстве этих обозначений, в отношении торговой деятельности.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под сходным коммерческим обозначением, показал следующее.

Торговая деятельность – это вид предпринимательской деятельности, направленный на удовлетворение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского и промышленного назначения. Объектом торговли является товарообмен.

Таким образом, часть услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; посредничество коммерческое [обслуживание]; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях» оспариваемой регистрации следует признать однородными с деятельностью лица, подавшего возражение, по продаже товаров под сходным коммерческим обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР».

Часть услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи» тесно связана с торговой деятельностью и сопутствует ей, в силу чего может быть признана однородной этой деятельности.

Услуги 35 класса МКТУ, связанные с предоставлением рекламных услуг третьим лицам «обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», не являются однородными с торговой деятельностью по реализации товаров,

поскольку относятся к другой родовой группе услуг, характеризуются иной целью, другим способом оказания и кругом потребителей. Реклама, создаваемая рекламным агентством, информирует о производителе или о его товаре, формирует и поддерживает их образ, имидж и оплачивается рекламодателем в соответствии с тарифами на размещение рекламных обращений в средствах массовой информации. Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, являлось рекламодателем, однако само никаких рекламных услуг, связанных с созданием, размещением и распространением рекламы, третьим лицам не оказывало.

Остальные услуги 35 класса МКТУ «услуги субподрядные» не являются однородными деятельности по реализации товаров, поскольку относятся к иному виду деятельности - посредническим услугам, в связи с чем имеют иное назначение и иной круг потребителей этих услуг.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №574565 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые признаны однородными с торговой деятельностью лица, подавшего возражение.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №574565 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, ни относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют только о деятельности по продаже бытовых стеллажей под коммерческим обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР», что не свидетельствует о

том, что обозначение «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР», вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с лицом, подавшим возражение, поскольку представленные документы не показывают широкую территорию распространения услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «СМ СТЕЛЛАЖ МАСТЕР», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574565 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов с целью оптовой и розничной продажи товаров; услуги снабженческие для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; посредничество коммерческое [обслуживание]; демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».