

**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 возражение, поступившее 27.12.2018, поданное Частным акционерным обществом «ЭЛИТ ДЕКОР», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732760 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по  
заявке №2016732760, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «ЗЕРН» в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2018 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. А именно было указано, что заявленное обозначение со словесным элементом «Fabello decor» воспроизводит обозначение, под которым компания «Pesona Saferay Sdn Bhd», Малайзия, производит товары, однородные заявленным (см. <http://www.gaudidecor.com/>), в силу чего

заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, сообщалось, что словесный элемент «decor» (от англ. «декор») указывает на свойства и назначение заявленных товаров, в связи с чем является неохранным элементом заявленного обозначения. Символ ® также подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем относится к неохраноспособным элементам обозначения.

Также установлено, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент сходен до степени смешения с изобразительным элементом товарного знака свидетельству № 581679, зарегистрированного с приоритетом от 21.08.14 для однородных товаров 19 класса МКТУ на имя ООО "ВЕНТС Северо-Запад", г. Санкт-Петербург.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЗЕРН» планирует передать права на заявленное обозначение к Частному акционерному обществу «ЭЛИТ ДЕКОР», что устранил основание для отказа в регистрации заявленного обозначения на основании положения, предусмотренного пункт 6 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего;

- заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак по свидетельству №581679. В свою очередь на стадии проверки соответствия указанного знака требованиям законодательства, было установлено, что он является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1218193, правообладателем которого является частное акционерное общество «ЭЛИТ ДЕКОР». С целью преодоления указанного препятствия ООО «ВЕНТС Северо-Запад» обратилось к упомянутому лицу для получения письма-согласия, на основании которого впоследствии был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №581679;

- таким образом, регистрация противопоставленного товарного знака стала возможна благодаря согласию, предоставленному правообладателем знака по международной регистрации № 1218193 (частное акционерное общество «ЭЛИТ ДЕКОР»);

- частное акционерное общество «ЭЛИТ ДЕКОР» и ООО «ЗЕРН» (заявитель по заявке №2016732760) заключили соглашение о передаче права в отношении заявки на товарный знак № 2016732760, согласно которому право на нее переходит к частному акционерному обществу «ЭЛИТ ДЕКОР»;

- в результате передачи прав предоставление правовой охрана заявленному обозначению будет испрашиваться на имя частного акционерного общества «ЭЛИТ ДЕКОР», предоставившего согласие на регистрацию противопоставленного товарного знака, что устраняет основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, основанное на ранее сделанном выводе о несоответствии товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- частное акционерное общество «ЭЛИТ ДЕКОР» является правообладателем знака



по международной регистрации №1218193, а также товарного



знака по свидетельству №590921. Заявленное обозначение является продолжением серии знаков одного правообладателя, связанных между собой наличием одного и того же оригинального изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры, а также словесных элементов, выполненных одинаковым оригинальным шрифтом и соответствующих единому фирменному стилю;

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то на приведенной в решении Роспатента ссылке из сети Интернет (сайт [www.gaudidecor.com](http://www.gaudidecor.com)) отсутствует заявленное обозначение, в связи с чем отсутствуют основания для признания данного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ на имя частного акционерного общества «ЭЛИТ ДЕКОР».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2016) поступления заявки №2016732760 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

- являющихся общепринятыми символами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности,:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- общепринятые символы, характерные для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по

отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «Fabello Decor», выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «F» и «D» - заглавные, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде оригинально изогнутых линий, помещенных на фоне зеленого ромба. В правой верхней части знака помещен символ - ®. Правовая охрана испрашивается в зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Элемент ® является общеупотребительным символом зарегистрированного товарного знака, то есть относится к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявителем не оспаривается и неохраноспособность словесного элемента «decor» (от англ. «декор, оформление, отделка», см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)), который указывает на свойства и назначение заявленных товаров 19 класса МКТУ, в связи с чем данный элемент также относится к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)) показал, что словесный элемент «fabello» является фантазийным, а словесный элемент «decor» имеет семантику указанную выше. Таким образом, заявленное обозначение само по себе не несет сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара / услуги или изготовителя товара / лица, оказывающего услуги.

Обращение к сайту, приведенному в решении Роспатента ([www.gaudidecor.com](http://www.gaudidecor.com)), показало, что на нем отсутствует информация о товарах, маркируемых заявленным обозначением и производимых иным лицом. В связи с изложенным, вывод, положенный в основу решения Роспатента, о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании предшествующего опыта, следует признать необоснованным. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлен комбинированный товарный знак



по свидетельству №581679, зарегистрированный в отношении, в том числе, товаров 19 класса МКТУ на имя ООО «ВЕНТС Северо-Запад».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака показал, что они являются сходными на основе общего зрительного впечатления, производимого ими. Близкое зрительное впечатление обуславливается

включением в их состав двух слов, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета (причем одно из этих слов («decor») совпадает), а также за счет наличия в их составе сходного графического элемента зеленого цвета. При этом, коллегия учитывала, что потребители, как правило, не имеют возможности сравнивать обозначения, а руководствуются общим впечатлением о знаке, виденном ранее. Коллегия усматривает, что сравниваемые обозначения создают сходные образы при их восприятии, в связи с чем могут быть спутаны потребителями в гражданском обороте.

Что касается анализа однородности товаров 19 класса МКТУ, коллегией было установлено следующее.

Часть товаров 19 класса МКТУ («алебастр; балки неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические]; брусы неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; витражи; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; гранит; двери неметаллические; древесина поделочная; древесина формуемая; жалюзи неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень искусственный; каркасы неметаллические; карнизы неметаллические; картон из древесной массы [строительство]; картон строительный; колонны из цементов; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; облицовки для стен строительные неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие; плитка для облицовки стен, неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные, неметаллические; плиты строительные, неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки



каминные; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; растворы строительные; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стойла, неметаллические; стропила для крыш; установки для парковки велосипедов неметаллические; элементы строительные из бетона») заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №581679 идентичны.

Часть товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака соотносятся между собой как «род-вид» (например, товары «пробка прессованная» противопоставленного товарного знака и товары «пробка прессованная строительная» заявленного обозначения, товары «двери неметаллические» противопоставленного товарного знака и товары «двери бронированные неметаллические; двери створчатые неметаллические, товары «картон строительный» противопоставленного товарного знака и товары «картон битумированный строительный» заявленного обозначения, товары «конструкции неметаллические» противопоставленного знака и товары «аквариумы [конструкции]; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; будки телефонные неметаллические; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; каркасы для оранжерей неметаллические; катки [конструкции] неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; кнехты швартовые неметаллические; курятники неметаллические; леса строительные неметаллические; платформы для запуска ракет неметаллические; насесты; опоры неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; подмости неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; теплицы переносные неметаллические; свинарники неметаллические; ящики почтовые из камня или кирпича» заявленного обозначения, товары «неметаллические строительные материалы» противопоставленного знака и товары «стекло алебастровое; стекло армированное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло строительное; стекло строительное изоляционное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло эмалированное для конструкций») и т.д.)

Часть товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются сопутствующими, взаимодополняемыми и,

следовательно, однородными (например, товары «двери неметаллические» противопоставленного товарного знака и товары «арматура дверная неметаллическая; перемычки дверные неметаллические; полотна дверные неметаллические; рейки для обшивки стен деревянные» заявленного обозначения, товары «покрытия строительные неметаллические» противопоставленного товарного знака и товары «покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночного типа «макадам»; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные со встроенными солнечными конструкциями неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические» и т.д.).


Часть товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака относятся к материалам строительным обработанным (например, «асбестоцемент; бетон; битумы; войлок; деготь каменноугольный; жом тростника агломерированный [материал строительный]; камень бутовый; кирпичи; кирпичи огнеупорные; ксилолит; материалы армирующие строительные неметаллические; мука шиферная; оливин для строительных целей; растворы строительные, содержащие асбест; цементы; цемент для печей; цемент для доменных печей; цемент магнезиальный; шлакоблоки; шлак [строительный материал]»), материалам строительным природным (например, «гипс; глина; глина гончарная; гравий; кварц; камень бутовый; камень строительный; кварц; мел необработанный; мергель известковый; песок, за исключением формовочной смеси; песок сереброносный; песчаник для строительства; сланцы; терракота; туф; щебень»), древесине и изделиям из нее (например, «древесина фанеровочная; доска паркетная; клепка дубовая; лесоматериалы пиленные; пиломатериалы пропитанный для строительства; рейки [для плотничьих работ]; фанера клееная многослойная; шпон»), материалам кровельным и облицовочным (например, «дранка (гонт кровельный); камыш для строительства; обмазки [материалы строительные]; обшивки деревянные; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный» и т.д.). Указанные виды товаров могут быть произведены одним лицом, иметь совместные условия реализации, а также сходный круг потребителей.

Однородность товаров 19 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Заявителем приводится довод о том, что на стадии проверки соответствия противопоставленного знака требованиям законодательства, было установлено, что он является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1218193, правообладателем которого является частное акционерное общество «ЭЛИТ ДЕКОР». Указанное лицо предоставило письмо – согласие на регистрацию противопоставленного товарного знака. В возражении содержится мнение о том, что переход прав на заявленное обозначение от заявителя к частному акционерному обществу «ЭЛИТ ДЕКОР», предоставившему письмо-согласие на регистрацию противопоставленного знака по свидетельству №581679, устраняет препятствия к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, указанный подход не основан на нормах действующего законодательства. Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна только в случае предоставления письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (пункта 6 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, ООО «ВЕНТС Северо-Запад» согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не предоставляло, а, напротив, направило обращение, в котором выразило обеспокоенность относительно его регистрации. В связи с изложенным, коллегия усматривает нецелесообразность передачи прав на заявленное обозначение к частному акционерному обществу «ЭЛИТ ДЕКОР», так как такая передача не может устранить причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2016732760.

Кроме того заявителем сообщается о наличии у частного акционерного общества ранних прав на знак  *Gaudidecor Collection* по международной регистрации



№1218193, а также товарный знак  по свидетельству №590921, в свою очередь заявленное обозначение является продолжением линейки знаков указанного лица, объединенных близким графическим исполнением и включающим сходный по восприятию изобразительный элемент. Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что наличие упомянутых выше знаков не имеет правового значения, поскольку статья 1483 Кодекса не содержит положений, обязывающих учитывать наличие у заявителя прав на более ранние товарные знаки. Более того, знаку по международной регистрации №1218193

было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, а товарный знак по свидетельству №590921 охраняется в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2018.**