

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 09.11.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Салиховым А.Р., Республика Башкортостан, д. Юматово (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424984, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2009733515 с приоритетом от 22.12.2009 зарегистрирован 08.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 424984 на имя ООО «Сторидж», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элемент «фабрика мебели» - неохранный. Срок действия регистрации - до 22.12.2019.

В поступившем 09.11.2018 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 424984 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утв. Приказом Роспатента от 30.11.2009 № 170, сказано: «В практике экспертизы возникают вопросы, касающиеся проверки соответствия этикетки условию охраноспособности, установленному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, связанные с анализом перечня товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака... Если этикетка содержит наименование товара, для которого она предназначена, и заявленный перечень содержит только этот товар, то этикетка может быть зарегистрирована в качестве товарного знака для этого конкретного товара... Если этикетка, содержащая конкретное наименование товара, заявлена для перечня товаров, состоящего из названия родовой или видовой группы, к которой указанный на этикетке товар относится, то она не может быть зарегистрирована в отношении этого перечня, поскольку может быть признана ложной для части товаров, входящих в соответствующую группу»;

- поскольку оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА», а услуги 35 класса МКТУ указаны в перечне без указания на отнесение этих услуг к мебели, то использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг, несвязанных с мебелью, способно ввести потребителя в заблуждение;

- заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424984 обусловлена тем, что лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2015717415 на регистрацию товарного знака

торговый комплекс 8 МАРТА

. Решением Роспатента от 21.03.2018, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака, в отношении услуг 35 класса МКТУ отказано в связи с наличием оспариваемого товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных услуг.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 424984 частично, а именно, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 09.11.2018 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- обозначению по заявке № 2015717415 (приоритет от 09.06.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ был противопоставлен оспариваемый товарный знак. В связи с чем, указанному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании сходства доминирующих элементов «8 МАРТА». Решение о регистрации товарного знака было принято в отношении услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС»;
- неохраняемый элемент «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС» обозначения по заявке № 2015717415 напрямую не относится к таким услугам как «рекламная деятельность», т.е. поданное обозначение по заявке № 2015717415 также способно ввести в заблуждение потребителя;
- товарные знаки «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА» обладают широкой известностью и знакомы российскому потребителю. Наличие у правообладателя «старшего» права на товарный знак «8 МАРТА» по свидетельству № 248908 (приоритет от 19.04.2001, срок действия продлен до 19.04.2021) дает ему право запрещать его использование другим лицам;
- из истории фабрики мебели «8 МАРТА» известно следующее. В 1996 году в Москве было создано первое мебельное производство современного западноевропейского типа «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА», сразу начавшее выпускать мягкую мебель, характерную для таких стран как: Италия, Германия и Франция. Ставка на качественный выбор исходных материалов, тщательность сборки, выверенность дизайна позволило продукции фабрики быть представленной в частном жилье элитного уровня, в отелях 4-5 звезд, в госучреждениях и представительских помещениях;
- правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежит серия товарных знаков с элементом «8 МАРТА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:



по свидетельству № 409796, приоритет от 15.01.2009 (срок



действия регистрации продлен до 15.01.2029);

по свидетельству



№ 409797, приоритет от 15.01.2009 (15.01.2029);

по свидетельству

№ 409798, приоритет от 15.01.2009 (15.01.2029) и т.д.;

- правообладатель товарных знаков ООО «Сторидж» активно использует принадлежащие ему товарные знаки, в частности, путем заключения лицензионных договоров с ООО «Мебельная фабрика Марта», с ООО «Мебель Трейд» на использование товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- ООО «Мебельная фабрика «Марта» (далее - ООО «МФМ») производит рекламную продукцию (с привлечением третьих лиц): каталоги, размещает эту рекламную продукцию в торговых точках;

- ООО «Мебель Трейд» по агентскому договору реализует мебель, производимую ООО «МФМ» под оспариваемым товарным знаком № 424984, распространяет рекламную продукцию ООО «МФМ» в соответствии с пунктом 2.2.1. агентского договора;

- ООО «МФМ» участвует в специализированных выставках, в ходе которых распространяет рекламные материалы мебельной продукции;

- ООО «МФМ» заключается ряд договоров комиссии, в рамках которых оговорено распространение образцов;

- правообладателем также заключен договор оказания услуг от 29.10.2017, в рамках которого осуществляется размещение и продвижение в СМИ, подготовка информационных материалов о производителях и производимых продуктах под оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 424984;

- практика Роспатента показывает, что товарным знакам в отношении услуг 35 класса МКТУ без ограничений услуг предоставляется правовая охрана, с



указанием неохраняемых словесных элементов. Например:

по свидетельству № 442704, приоритет от 26.03.2010 («mebell ru» – неохраняемые



элементы); по свидетельству № 462123, приоритет от 22.07.2011

(«мебельная фабрика» - неохраняемый элемент);



по

свидетельству № 475239, приоритет от 21.07.2011 («мебельная индустрия» - неохраняемый элемент) и т.д.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы (копии):

- сведения о зарегистрированных товарных знаках правообладателя - [1];
- сведения о практике Роспатента в отношении товарных знаков, зарегистрированных, в том числе для услуг 35 класса МКТУ для широкого перечня с указанием неохраняемых элементов - [2];
- копии договоров, контрактов на оказание рекламных услуг, возмездного оказания услуг и т.д. - [3];
- сведения о лицензионном договоре - [4];
- копии каталогов, брошюр - [5].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. Вместе с тем, согласно пункту 4.3 Правил ППС «неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела».


Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.12.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или 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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 424984 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из совокупности полукруга, фигурных незаконченных горизонтальных рамок со скругленными углами. По центру товарного знака размещены словесные элементы: «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА». Элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» исключен из правовой охраны. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 20, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В подтверждение заинтересованности в подаче настоящего возражения, лицо, его подавшее, приводит сведения о поданном им обозначении

торговый комплекс 8 МАРТА

по заявке № 2015717415 (приоритет от 09.06.2015), заявленном ранее в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ. На дату принятия возражения к рассмотрению и проведения заседания коллегии правовая охрана товарному знаку по заявке № 2015717415 была предоставлена только в отношении услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ данному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду наличия у правообладателя «старшего» права на серию товарных знаков, содержащих элемент «8 марта». В рамках противопоставлений также были учтены права на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 424984. См. решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 17.10.2017.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения оказывало в интересах третьих лиц услуги 35 класса МКТУ, идентичные или однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

В распоряжении коллегии имелась лишь информация о поданной заявке № 2015717415, по которой, как указывалось выше, было отказано в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, данная информация также не свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «Сторидж» затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых Индивидуальный предприниматель Салихов А.Р. мог бы быть признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424984 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В возражении лицо, его подавшее, приводит доводы о том, что поскольку оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА», а услуги 35 класса МКТУ перечислены в перечне без указания на отнесение их к мебели, то использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг, не связанных с мебелью, способно ввести потребителя в заблуждение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что в отношении услуг 35 класса МКТУ, не конкретизированных по отношению к мебели и не связанных с нею, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, признан коллегией неубедительным.

Элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым. При этом из материалов возражения не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об услугах 35 класса МКТУ, либо о лице, их оказывающем, не соответствующее действительности. Фактических данных введения потребителей в заблуждение в отношении товара, либо его изготовителя материалы возражения не содержат.

Вопрос использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг, несвязанных с мебелью, исследованию не подлежит. В рамках настоящего дела исследуется правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку с учетом доводов и документов возражения, поданного заинтересованным лицом.

Ссылка лица, подавшего возражение, на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические

упаковки, утв. Приказом Роспатента от 30.11.2009 № 170, не состоятельна. Приказом Роспатента от 24.07.2018 г. № 128 данный документ признан утратившим силу с 24.07.2018 г.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

В отзыве правообладатель указывает на свою положительную репутацию в области производства мебели и сопутствующих им услуг, на наличие прав на серию товарных знаков, объединенных элементом «8 марта», а также на существующую практику Роспатента в части неохраноспособности различных описательных элементов в части широкого перечня товаров/услуг. В подтверждение своей позиции правообладателем представлены документы [1-5]. Так, лицензионный договор [4] касается оспариваемого товарного знака, при этом лицензиатом является ООО «Мебельная фабрика «Марта». В рамках договора № 1/03/09 от 03.09.2014 ООО «Мебельная фабрика «Марта» выступало заказчиком рекламных услуг в сети Интернет (поиск и бронирование рекламных мест, размещение рекламных материалов и т.д.). В соответствии с контрактом № 05/6-14 от 29.10.2010, договором № М/10205 от 03.05.2012 ООО «Мебельная фабрика «Марта» участвовало в организации выставок мягкой мебели. Согласно договорам №№ 30-07—13/1 от 30.07.2013, ИГ/А/53 от 11.03.2015 ООО «Мебельная фабрика «Марта» выступало заказчиком услуг по рекламе [3]. Также в отзыве правообладатель ссылается на серию товарных знаков с элементом «8 МАРТА», зарегистрированных на его имя, в том числе в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:



по свидетельству № 409796, приоритет от 15.01.2009 (срок



действия регистрации продлен до 15.01.2029);

по свидетельству



№ 409797, приоритет от 15.01.2009 (15.01.2029); по свидетельству № 409798, приоритет от 15.01.2009 (15.01.2029) и т.д. [1]. В буклетах, каталогах [5] упоминаются товарные знаки правообладателя и представлены сведения о производимой мебели.

Таким образом, коллегией учтена известность и положительная репутация правообладателя оспариваемого товарного знака в области производства мебели и сопутствующих ей товаров, в том числе продвижение этой продукции на рынке.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

Довод правообладателя в части ложных ассоциаций элемента «торговый комплекс» по заявке № 2015717415 (в настоящее время свидетельство № 686031) лица, подавшего возражения, к существу настоящего спора не относится, поскольку в рамках настоящего дела оценивается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424984.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 424984.