

## 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, рассмотрела поступившее 09.10.2018 возражение ООО «Бора-Мебель» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017716705, при этом установила следующее.

Заявка №2017716705 с датой поступления от 26.04.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



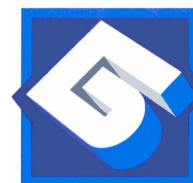
комбинированное обозначение со словесным элементом «**БОРА Мебель**», расположенным на двух строках, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде четырехугольника, в центре которого расположено стилизованное изображение буквы «Б». Слово «Мебель» является неохраняемым элементом в составе обозначения.

Решение Роспатента от 17.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с требованиями, установленными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими



более ранний приоритет изобразительным товарным знакам по



свидетельству №451094 [1] и комбинированным товарным знаком по свидетельству №403790 [2] в отношении однородных товаров. Слово «Мебель» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.10.2018, приведены следующие аргументы:

- решением Роспатента от 23.08.2018 предоставление правовой охраны товарному знаку [2] признано недействительным полностью, о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), следовательно, данное обстоятельство позволяет не учитывать указанный товарный знак при анализе на тождество и сходство;

- для устранения другого препятствия в виде товарного знака [1] заявитель подал заявление об изменении сведений о заявителе в связи с передачей прав на заявку на имя ООО «Бора-Мебель», поскольку именно это юридическое лицо имеет исключительные права на изобразительный товарный знак по свидетельству №451094 [1];

- внесение в материалы заявки данного уточнения в полном объеме устранил причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента от 17.08.2018г. об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке

№2017716705, что делает возможным предоставление правовой охраны этому товарному знаку.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (26.04.2017) поступления заявки №2017716705 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 20 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 20 класса МКТУ на имя иных лиц.

Однако, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2017716705, поскольку в результате внесения соответствующих изменений в заявку заявитель и правообладатель товарного знака [1] являются одним и тем же юридическим лицом, а предоставление правовой охраны товарному знаку [2] признано недействительным полностью, о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 23.08.2018.

В связи с указанным противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Слово «Мебель», входящая в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2018, отменить решение Роспатента от 17.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017716705.**