

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 (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Компания «БестМебелик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765567, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BESTMEBELIK**» по заявке №2019765567 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765567 в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным товарным знаком « **МЕБЕЛИК** МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» по

свидетельству №315915 с приоритетом от 05.10.2005, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на имя Рассохина Андрея Константиновича, 123181, Москва, ул. Исаковского, д. 4, корп. 2, кв. 231.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №315915, а указывается на досрочное прекращении правовой охраны указанного противопоставленного товарного знака на основании решения Суда по интеллектуальным правам.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765567 в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена резолютивная часть решения Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по делу №СИП-750/2020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (29.10.2019) поступления заявки №2019765567 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Словесное обозначение «**BESTMEBELIK**» по заявке №2019765567 с приоритетом от 29.10.2019, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 20, 42 классов МКТУ, включает в свой состав словесный элемент «BESTMEBELIK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**BESTMEBELIK**» в качестве товарного знака основан на наличии товарного

знака «» по свидетельству №315915 с приоритетом от 05.10.2005, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ и принадлежащим Рассохин А.К., Москва.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №315915 была досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 по делу №СИП-750/2020.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №315915 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2021, отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765567.