


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2021, поданное ООО «Трейд Логистикс Сервис», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753393 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2019753393, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «ФОРМИКА» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Смольянова Романа Павловича, 454046, г. Челябинск, ул. Электровозная 5-ая, 1В, кв. 41i, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ (св-во № 673125 (1), с приоритетом от 24.08.2017, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru/>);

- со словесными элементами «FORMICA», «ФОРМИКА» серии (блока) товарных знаков, зарегистрированных на имя «Дзе Диллер Корпорейшн», 10155 Ридинг Род, Цинциннати, Огайо 45241, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 17, 19, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 20 классов МКТУ (св-во № 706854 (2), с приоритетом от 27.03.2017, № 312434 (3), с приоритетом от 16.09.04, срок действия регистрации продлен до 16.09.2024, №23929 (4), с приоритетом от 26.02.1963, срок действия регистрации продлен до 26.02.2023, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru/>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно с обозначением, используемым компанией «The Diller Corporation», 10155 Reading Road, Cincinnati, OH 45241, для маркировки товаров, однородных заявленным. Компания «The Diller Corporation» «Дзе Диллер Корпорейшн» является известным производителем покрытий для коммерческих и бытовых целей во всем мире / см. <https://www.formica.com/ru-ru?CheckCookie=1>, <https://level77.ru/catalog/formica-hpl/>, <https://duvils.ru/formica> и др.), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя невозможна на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

- заявитель уточняет перечень товаров путем исключения из него всех позиций, не связанных с мягкой мебелью, а также путем ограничения товарной группы «мягкая мебель» до предметов мягкой мебели, способных к трансформации;

- заявителя интересуют только товары 20 класса МКТУ «мягкая мебель, содержащая механизмы трансформации мебели, в частности диваны и кровати, снабженные механизмами трансформации»;

- сужение перечня товаров исключает из рассмотрения противопоставленные товарные знаки (1-4) по причине явной неоднородности указанных в них товаров;

- товары 20 класса МКТУ «мебель, составленная в основном из пластикового ламината (слоистой пластмассы)», указанные в противопоставленном товарном знаке (3), и товары скорректированного заявителем перечня, не являются однородными, поскольку отличаются по виду, назначению, потребительским свойствам и применяемым материалам, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- словесный элемент «Transformica» происходит от английского глагола to transform (преобразовывать, изменять, превращать), поэтому словесный элемент ассоциируется с процессом какой-либо трансформации, на что указывает также изобразительный элемент, демонстрирующий трансформацию Т-образной детали при ее повороте на 180°, а именно, ее способность занимать три изображенных положения;

- смысловое содержание словесного и изобразительного элементов заявленного обозначения не является случайным, оно увязано с заявленными товарами и призвано символизировать трансформируемую мягкую мебель, которую производит заявитель;

- противопоставленное обозначение «ФОРМИКА» является производным от английского глагола to form (формировать, образовывать), смысловое содержание данного словесного элемента состоит в указании на формирование статического объекта, не подразумевающее изменений, что в большей степени является характеристикой товаров, указанных в регистрации;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходным до степени смешения, имеют явные смысловые и

графические различия, которые усиливаются при соотнесении данных обозначений с индивидуализируемыми ими товарами;

- довод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров неубедителен, поскольку нет информации о том, что рассматриваемое обозначение ассоциируется с компанией «Дзе Диллер Корпорейшн».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного вышеуказанного перечня товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2019) поступления заявки №2019753393 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



», изобразительная часть которого представляет собой симметричную относительно вертикальной оси фигуру, образованную объединением выполненных в виде буквы "Т" трех элементов, два из которых повернуты на 90 градусов. Словесная часть обозначения размещена справа от изобразительной части и представляет собой слово "Transformica", выполненное оригинальным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в сиреневом, сером, белом цвете, в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 20 класса МКТУ «мягкая мебель, содержащая механизмы трансформации мебели, в частности диваны и кровати, снабженные механизмами трансформации».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что само по себе обозначение, содержащее описанные выше стилизованный изобразительный элемент и словесный элемент "Transformica", не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным с обозначением, используемым компанией «Дзе Диллер Корпорейшн», в отношении товаров, однородных заявленным товарам, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Согласно интернет-ссылкам, указанным в решении Роспатента от 19.01.2021, компания «Дзе Диллер Корпорейшн» является производителем пластика, маркированного обозначением «FORMICA». Продукция компании применяется для облицовки стен, дверей, столешниц и кухонных фасадов, изготовления мебели и сантехнических кабинок.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть

сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Экспертизой не приведено сведений о том, что в результате длительного и интенсивного использования компанией «Дзе Диллер Корпорейшн» обозначения «FORMICA», являющегося сходным с заявленным обозначением, способно дезориентировать потребителей относительно производителя товаров.

Более того, сам по себе факт присутствия на рынке сходного обозначения не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся заявителем по данной заявке.

Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В материалах дела не содержится документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную обозначением «FORMICA», за продукцию заявителя, сопровождаемую заявленным обозначением.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, может быть принят неубедительным.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Ввиду того, что заявителем был существенно скорректирован перечень заявленных товаров 06, 20 классов МКТУ до товаров 20 класса МКТУ «мягкая мебель, содержащая механизмы трансформации мебели, в частности диваны и

кровати, снабженные механизмами трансформации», противопоставленные товарные знаки (1, 4) могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют товары 20 класса МКТУ, которые являлись бы однородными указанным товарам 20 класса МКТУ заявленного обозначения.

Относительно заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3), коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «FORMICA INFINITI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «ФОРМИКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров 20 класса МКТУ «мягкая мебель, содержащая механизмы трансформации мебели, в частности диваны и кровати, снабженные механизмами трансформации».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ «декоративные листы ламината, не оставляющие следов от пальцев, продаваемые как первичные составные элементы мебели».

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель, составленная в основном из пластикового ламината (слоистый пластмассы)».

Сопоставительный анализ однородности испрашиваемых заявителем товаров 20 класса МКТУ и товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков (2, 3), показал следующее. Несмотря на то,

что сокращенный заявителем перечень содержит позиции, относящиеся к предметам мебели с механизмами трансформации, она может включать в качестве элементов панели из пластика, которые указаны в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 3). При этом, сравниваемые товары относятся к одному родовому понятию “мебель и ее составные части”.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что имеется однородность сравниваемых товаров, которая не является высокой.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3) показал, что имеет место фонетическое вхождение словесных элементов «FORMICA»/«ФОРМИКА» противопоставленных знаков в состав словесного элемента "Transformica" заявленного обозначения.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, словесный элемент "Transformica" заявленного обозначения и словесные элементы «FORMICA INFINITI»/«ФОРМИКА» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений, что ведет к разному звуковому воспроизведению обозначений.

Визуально словесные элементы сравниваемых товарных знаков также производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, разного графического выполнения, выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов (заявленного обозначения и противопоставленного знака (3)), присутствия цветовой гаммы словесных элементов в заявленном обозначении, а в знаке (1) – присутствия дополнительного словесного элемента «INFINITI». Графические отличия сравниваемых элементов связаны с тем, что заявленное обозначение, помимо словесного элемента, содержит оригинальный изобразительный элемент, выполненный в сиреневом и сером цвете, что ведет к визуальному расхождению сопоставляемых обозначений.

По семантическому критерию сходства сопоставляемые обозначения следует признать не сходными на основании следующего.

Словесный элемент "Transformica" образован от английского слова "transform", которое в переводе на русский язык означает "трансформировать, преобразовать", следовательно, семантика заявленного обозначения у среднего российского потребителя будет ассоциироваться с процессом трансформации. Оригинальный изобразительный элемент, который в стилизованном виде демонстрирует трансформацию Т-образной детали при ее повороте на 180°, ее способность занимать три изображенных положения, усиливает семантику словесного элемента «Transformica», связанную с трансформируемой мягкой мебелью.

Словесные элементы противопоставленных товарных знаков отсутствуют в словарных изданиях и могут рассматриваться как фантазийные обозначения.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) в силу фонетических, семантических и визуальных отличий, имеют низкую степень сходства обозначений.

Таким образом, низкая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) и невысокая степень однородности сравниваемых товаров, позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии смешения вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ в гражданском обороте, что позволяет зарегистрировать заявленное обозначение, как не противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2021, отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019753393.