

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2023, поданное ООО «Мебельнов», г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022747682 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022747682, поданной 15.07.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



» в цветовом сочетании: «светло-коричневый».

Роспатентом 17.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022747682 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком: «**МебельновЪ**» (2) по свидетельству № 857833, приоритет от 13.05.2021 г., зарегистрированным ранее на имя Новицкого Андрея Борисовича, 150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, дер. Ноготино, д. 20, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» не обладает различительной способностью является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ *«бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; вывески деревянные или пластиковые; гробы; домики для птиц; знаки номерные неметаллические; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; камыш [сырье для плетения]; канистры неметаллические; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колпачки укупорочные для бутылок, неметаллические; колышки для палаток неметаллические; кольца разъемные для ключей неметаллические; контейнеры плавучие неметаллические; конуры собаки; краны для бочек неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки для сумок неметаллические; манекены; матрацы туристические; набойки обувные неметаллические; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств; подносы неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; рамы для ульев; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; таблички опознавательные неметаллические; тара для перевозки стекла и фарфора; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; ульи пчелиные; упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства для закрывания окон*

*неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; флажтоки ручные неметаллические; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические; этикетки пластиковые; янтарь; ящики почтовые неметаллические и некаменные)», не относящихся к предметам мебели, словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» и заявленное обозначение (1) в целом подпадает под пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для этой части заявленных товаров 20 класса МКТУ.*

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.11.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2023.

Доводы возражения, поступившего 15.11.2023, сводятся к следующему:

- основание по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения (1) может быть снято, поскольку предоставление правовой охраны противопоставленному в результате экспертизы сходному до степени смешения товарному знаку (2) было признано недействительным частично. При этом предоставление правовой охраны товарному знаку (2) признано недействительным в отношении всех однородных товаров 20 класса МКТУ. Товары 21 и услуги 35 классов МКТУ, оставшиеся в перечне товарного знака (2), не являются однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ;
- заявитель выразил согласие с доводом экспертизой, что словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» заявленного обозначения (1) является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель выразил согласие исключить из заявленного перечня часть товаров 20 класса МКТУ, не относящихся к предметам мебели, и указанных в заключении по результатам экспертизы.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака – (3);

- решение Роспатента от 04.10.2023 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку (2) – (4).

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.11.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 15.11.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.07.2022) заявки № 2022747682 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и

интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Правилами установлено, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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.

Согласно требованиям пункта 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. Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; 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;

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 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« » является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «светло-коричневый».

Заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, представляет собой производственное предприятие, изготавливающее мебель (см. электронный словарь: <https://kartaslov.ru/значение-слова/мебельная+фабрика>). При этом, неохраняемый словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» не занимает доминирующего положения в пространстве заявленного обозначения (1).

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в отношении части заявленных товаров 20 класса МКТУ *«бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; вывески деревянные или пластиковые; гробы; домики*



для птиц; знаки номерные неметаллические; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; камыш [сырье для плетения]; канистры неметаллические; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колпачки укупорочные для бутылок, неметаллические; колышки для палаток неметаллические; кольца разъемные для ключей неметаллические; контейнеры плавучие неметаллические; конуры собачьи; краны для бочек неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки для сумок неметаллические; манекены; матрацы туристические; набойки обувные неметаллические; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные неметаллические; пандусы пластмассовые для транспортных средств; подносы неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; рамы для ульев; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; таблички опознавательные неметаллические; тара для перевозки стекла и фарфора; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; ульи пчелиные; упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; флажтоки ручные неметаллические; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические; этикетки пластиковые; янтарь; ящики почтовые неметаллические и некаменные)», не относящихся к предметам мебели, словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» и заявленное обозначение (1) в целом являются ложными.

Действительно, словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», представляя собой производственное предприятие, изготавливающее мебель, порождает в

сознании потребителей однозначное представление о мебели, ее частях, комплектующих и сопутствующим мебели в гражданском обороте товарах.

С целью устранения требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявитель исключил вышеуказанные товары 20 класса МКТУ, которые отношения к мебели и мебельному производству не имеют.

В связи с изложенным, у коллегии нет правовых оснований для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении остальных товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «**МебельновЪ**» (2) по свидетельству № 857833, приоритет от 13.05.2021 г. Правообладатель: Новицкий Андрей Борисович, Ярославский р-н, дер. Ноготино. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. В соответствии с решением Роспатента от 04.10.2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) по свидетельству № 857833 была признана недействительной частично в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне. Изложенное устраняет указанные экспертизой обстоятельства по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня 20 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2023, отменить решение Роспатента от 17.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022747682.**