

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 поступившее 23.05.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАРС», г. Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748537, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Барс мебель**» по заявке №2016748537 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

«**БАРС**» по свидетельству №521425 с приоритетом от 02.05.2012, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на имя ООО «Тритон Пластик», 127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7.

В поступившем возражении от 23.05.2019 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом, что правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №521425 была досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу №СИП-569/2018, в отношении которых была доказана заинтересованность ООО «БАРС» при подаче искового заявления.

Заявитель не оспаривает факт того, что перечень противопоставленного товарного знака включает ряд позиций, которые относятся к мебели и ее продаже, однако полагает, что Суд по интеллектуальным правам, вынося решение о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425 в отношении части товаров и услуг, принимал во внимание наличие у заявителя обозначения по рассматриваемой заявке №2016748537 и необходимость его регистрации в качестве товарного знака для определенных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ. Также заявитель отмечает, что Роспатент участвовал в качестве третьего лица по делу №СИП-569/2018 и не высказал сомнений относительно объема исковых требований заявителя в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №521425.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2019, заявитель поддержал доводы, приведенные в ранее направленном им ответе на запрос экспертизы заявленного обозначения, и ходатайствовал о рассмотрении возражения в отношении следующего перечня заявленных товаров и услуг:

20 класс МКТУ – буфеты; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; зеркала; изделия бамбуковые; картотеки [мебель]; комоды; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; крышки для столов; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; подголовники [мебель];

подставки [мебель]; подушки диванные; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов [мебель]; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; прилавки [столы]; секретеры; скамьи [мебель]; софы; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы пеленальные настенные; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; табуреты; тележки [мебель]; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики с перегородками для бутылок» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, указанных в 20 классе МКТУ; организация выставок в коммерческих и рекламных целях товаров, указанных в 20 классе МКТУ; организация ярмарок в коммерческих и рекламных целях товаров, указанных в 20 классе МКТУ; презентация товаров, указанных в 20 классе МКТУ, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров, указанных в 20 классе МКТУ для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 20 классе МКТУ].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг 20, 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «мебель» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.12.2016) поступления заявки №2016748537 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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

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).

Обозначение «**Барс мебель**» по заявке №2016748537 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.12.2016 является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении приведенного выше скорректированного перечня товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, связанных с производством и продажей мебели.

Входящий в состав обозначения «**Барс мебель**» словесный элемент «мебель», исходя из его смыслового значения (мебель - предметы для сидения, лежания, размещения вещей и других потребностей быта, см. <https://dic.academic.ru>), представляет собой указание на определенный вид товара, является неохраемым элементом для всех вышеуказанных заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**Барс мебель**» основано на наличии словесного товарного знака «**БАРС**»

по свидетельству №521425 с приоритетом от 02.05.2012, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ на имя ООО «Тритон Пластик».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**Барс мебель**» и противопоставленного товарного знака «**БАРС**», обусловленное вхождением в их состав тождественных индивидуализирующих словесных элементов «БАРС».

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 года по делу №СИП-569/2018, в соответствии с которым правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425 была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении таких товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ как:

20 класс МКТУ - буфеты; вешалки для одежды (мебель); витрины (мебель); гардеробы (шкафы платяные); дверцы для мебели; диваны; зеркала; изделия бамбуковые; картотеки (мебель); комоды; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; крышки столов; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; подголовники (мебель); подставки (мебель); подушки диванные; полки (мебель); полки для библиотек; полки для картотечных шкафов (мебель); полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели (мебель); полочки для шляп; прилавки (столы); секретеры; скамьи (мебель); софы; столики на колесиках для компьютеров (мебель); столики туалетные; столики умывальные (мебель); столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы пеленальные настенные; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках (мебель); столы; стулья (сиденья); стулья высокие для младенцев; табуреты; тележки (мебель); ширмы (мебель); шкафы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; шкафы для посуды; ящики

выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики с перегородками для бутылок»;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров, указанных в 20 классе; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров, указанных в 20 классе; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров, указанных в 20 классе; презентация товаров, указанных в 20 классе на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров, указанных в 20 классе для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 20 классе).

Вместе с тем правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425 по-прежнему продолжает действовать для товаров 20 класса МКТУ, представляющих собой мебельную продукцию, части мебели, принадлежности постельные, фурнитуру для мебели, а также услуг 35 класса МКТУ по ее продаже, а именно:

20 класс МКТУ – вешалки для одежды; валики для поддержания подушек; вешалки для одежды; витрины; витрины для газет; зеркала ручные [зеркала туалетные]; жардиньерки, изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; канане; коврики для детского манежа; колесики для кроватей неметаллическая; колесики для мебели неметаллическая; колыбели; кресла парикмахерские; кровати больничные; кромка пластмассовая для мебели; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель металлическая; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушки; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; принадлежности постельные, за исключением белья; пюпитры; сиденья металлические; стойки для зонтов; стойки для ружей; столы металлические; стремянки [лестницы] неметаллические; сундуки неметаллические; тюфяки неметаллические; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная

неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; шезлонги; шторы деревянные [мебель]; шторы бамбуковые; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные;

35 класс МКТУ – телемаркетинг (под телемаркетингом понимается продажа товаров и услуг по телефону, см. <https://ru.wikipedia.org>); управление процессами обработки заказов товаров.

Присутствующие в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425 товары и услуги 20, 35 классов МКТУ соотносятся с товарами и услугами заявленного обозначения по виду и назначению, что обуславливает вывод об их однородности. Указанные обстоятельства заявителем не опровергаются.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности доводов, изложенных в решении Роспатента от 08.02.2019, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по мнению заявителя, решая вопрос о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425, Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-569/2018 должен был учитывать наличие у ООО «БАРС» поданной заявки №2016748537 на регистрацию товарного знака для определенных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Как полагает заявитель, предлагая заявителю уточнить перечень своих требований по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521425, Суд по интеллектуальным правам должен был принимать во внимание интересы ООО «БАРС» в последующем получении правовой охраны товарного знака по заявке №2016748537 для определенных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ. Заявитель также считает, что Роспатент, привлеченный в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по этому делу, не высказав своих доводов относительно объема исковых требований заявителя, тем самым подтвердил правильность его действий при указании объема притязаний по поданному в суд заявлению.

Проанализировав вышеуказанные доводы заявителя, коллегия находит их необоснованными. Рассматриваемое в Суде по интеллектуальным правам дело №СИП-569/2018 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №521425 является спором двух хозяйствующих субъектов – ООО «БАРС» и ООО «Тритон Пластик». При этом ни судебный, ни административный органы не вправе оказывать какой-либо из сторон настоящего спора правовой помощи в ходе судебного разбирательства. В противном случае это явилось бы нарушением требований о необходимости соблюдения состязательности и равноправия сторон спора (см. положения статей 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражение, поступившего 23.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2019.