


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.05.2024 возражение ООО «ЛЕГКО МЕБЕЛЬ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707814, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «**ДИНАСТИЯ** » в качестве товарного знака по заявке №2023707814 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.02.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Как указано заявителем в графе 526 заявки, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KIDS», является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными



знаками

, включающими в свой состав словесные

элементы «ДЕНАСТИЯ» и «DENASTIA», зарегистрированными на имя Красовского Алексея Владимировича, 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бестужева, 64, свидетельство №616004 [1] с приоритетом от 07.09.2015, свидетельство №609078 [2] с приоритетом от 31.03.2015, свидетельство № 429266 [3] с приоритетом от 11.01.2010 (срок действия регистрации продлен до 11.01.2030), в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 20 класса МКТУ, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>.

В данном случае сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков установлено на основании фонетического сходства входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «ДИНАСТИЯ» - «ДЕНАСТИЯ» / «DENASTIA», имеющих отличие лишь в один звук.

Если при сравнении комбинированных обозначений устанавливается, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения признаются сходными до степени смешения.

При этом сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены/зарегистрированы.

При идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации этих товаров.

На основании изложенного экспертиза пришла к выводу о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ДИНАСТИЯ KIDS» является единой композицией и деление её на какие-либо элементы является не верным. При подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель не разделял обозначение на какие-либо элементы, а подразумевал, что оно является единым и неделимым. Более того, заявленное обозначение «ДИНАСТИЯ KIDS» является оригинальным сочетанием элементов и разработано заявителем таким образом, что потребитель воспринимает его в целом, а не делит на «ДИНАСТИЯ» и «KIDS»;

- сравниваемые комбинированные обозначения отличаются по фонетическому, семантическому и графическому критериям, поскольку имеют разное звучание: заявленное обозначение произносится как «ДИНАСТИЯ KIDS» (Д-И-Н-А-С-Т-И-Я К-И-D-S – состоит из 12 букв, 12 звуков и 5 слогов); противопоставленные товарные знаки [1-3] произносятся как «DENASTIA» /«ДЕНАСТИЯ» (Д-И-Н-А-С-Т-И-Я \ D-E-N-A-S-T-I-A – состоят из 8 букв, 9 звуков и 4 слогов);

- имеют разное значение (заявленное обозначение «ДИНАСТИЯ KIDS» является оригинальным, фантазийным и представляет собой словосочетание, которое воспринимается как «ДЕТСКАЯ ДИНАСТИЯ» или «ДИНАСТИЯ ДЕТЕЙ», где элемент «KIDS» (в переводе с английского «дети») является важнейшей частью семантической конструкции, вследствие чего обозначение воспринимается потребителем как единое словосочетание – «ДИНАСТИЯ KIDS»;

- если сравниваемые обозначения являются семантически нейтральными, то это свидетельствует лишь о невозможности сравнения таких обозначений по семантическому критерию, но не означает наличия хоть какой-то степени их сходства;

- товарные знаки «DENASTIA»/«ДЕНАСТИЯ» имеют значение – «ряд монархов из одного и того же рода, последовательно сменявших друг друга на троне по праву родства и наследования» (см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/династия>), иными словами, данные обозначения имеют совершенно другое смысловое значение;

- обозначения создают разное зрительное впечатление, для этого достаточно

расположить сравниваемые обозначение в непосредственной близости друг к другу, имеют разный вид шрифта; разное графическое написание; разное расположение словесных элементов в композиции; разное цветовое сочетание; существенные различия в изобразительной части;

- один факт вхождения отдельных букв в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками. В случае, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, их оценка производится без разделения на составные части (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу №СИП-564/2019). Семантическое значение комбинированного обозначения не может формироваться исключительно на выявлении смысла словесных элементов, изобразительные элементы также могут оказывать влияние на осмысление потребителем идей, которые заложены при создании обозначения (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу №СИП-108/2020). Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также какова степень связанности его с общей композицией всего обозначения (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 по делу №СИП-476/2020);

- заявитель по заявке № 2023707814 работает на рынке с 2015 года, у него имеется официальный сайт: <https://moskva.legkomebel.ru/>, открыто 9 магазинов в разных городах России. Кроме того, заявитель имеет группу в социальной сети Вконтакте с более чем 4500 подписчиков, также имеется множество положительных отзывов о товарах заявителя на различных сайтах и другие сведения об обозначении и товарах заявителя;

- заявленное обозначение использовалось для заявленных товаров и было широко распространено в сети интернет до даты подачи заявки, что свидетельствует о давности и интенсивности использования заявленного обозначения, поскольку

интернет не имеет территориальных границ, а информация, размещенная в нем, доступна неопределенному кругу лиц (Приложение № 4);

- учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№616004, 609078 и 429266 представляют собой абсолютно разные обозначения с точки зрения звукового, визуального и смыслового факторов, а также не могут восприниматься средним потребителем как обозначения, принадлежащие одному и тому же изготовителю товаров

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023707814 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Приложения:

1. Платежный документ.
2. Доверенность на представителей.
3. Ходатайство о ВКС.

4. Информация, подтверждающая использование обозначения ранее на вывесках.

В дополнении к возражению от 12.12.2024, 20.12.2024 и 09.01.2025 заявитель просит принять во внимание его доводы и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ в следующей редакции:

«детская мебель, мебель, матрасы, за исключением: блоки пластмассовые для штор; валики для поддержания подушек; веера; вешалки для одежды; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для транспортировки [плечики]; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины]; камыш [сырье для плетения]; карнизы для занавесей; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна; маты для сна; кольца для занавесей; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды

неметаллические; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; манежи для детей; мешки спальные туристские; направляющие для занавесей; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; принадлежности постельные, за исключением белья; пруты для укрепления ковров на лестнице; пальцы для вышивания; ролики для занавесей; тесьма плетеная из соломы; тюфяки соломенные; чехлы для одежды [хранение]; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.02.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 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 обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ДИНАСТИЯ** » представляет собой композицию, состоящую из словесного элемента «ДИНАСТИЯ», выполненного буквами русского алфавита зеленого цвета, и словесного элемента «KIDS», выполненного буквами латинского алфавита, причем каждая из входящих в него букв расположена на фоне круга соответствующего цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 20 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне согласно дополнениям к возражению.

Решение Роспатента от 02.04.2024 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении

указанных товаров 20 класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками



« [1-3], зарегистрированными в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Товарный знак [1], в частности, охраняется для товаров 20 класса МКТУ, а именно «блоки пластмассовые для штор; валики для поддержания подушек; веера; вешалки для одежды; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для транспортировки [плечики]; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины]; камыш [сырье для плетения]; карнизы для занавесей; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна; маты для сна; кольца для занавесей; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; манежи для детей; мешки спальные туристские; направляющие для занавесей; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; принадлежности постельные, за исключением белья; пруты для укрепления ковров на лестнице; пальцы для вышивания; ролики для занавесей; тесьма плетеная из соломы; тюфяки соломенные; чехлы для одежды [хранение]; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные».

Товарный знак [2] действует в отношении товаров 20 класса МКТУ «валики для поддержания подушек; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; изделия плетеные; коврики для детского манежа; кольца для занавесей; лежанки для комнатных животных; направляющие для занавесей; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки;

подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; принадлежности постельные, за исключением белья; чехлы для одежды [хранение]; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные».

Знак [3] зарегистрирован для товаров 20 класса МКТУ «завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; изделия плетеные; кольца для занавесей; направляющие для занавесей; подушечки для комнатных животных; подушки; принадлежности постельные [за исключением белья]; шторы оконные внутренние [мебель]».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-3] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «ДИНАСТИЯ/ДЕНАСТИЯ/DENASTIA», поскольку эти элементы выполняют в сравниваемых знаках функцию товарного знака в силу их доминирования в обозначениях в отличие от присутствующих в обозначениях изобразительных элементов. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков, а также они могут быть воспроизведены на слух при аудиорекламе. Что касается словесного элемента «KIDS» заявленного обозначения,


то он относится к слабым элементам знака в силу отсутствия у него различительной способности на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается заявителем.

Анализ сходства сильных словесных элементов обозначений показал, что они являются сходными фонетически и графически.

Фонетическое тождество обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, а также одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в обозначениях.

Семантическое сходство обозначений оценить не представляется возможным в связи с отсутствием смысловых значений противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем, следует отметить, что существует вероятность восприятия противопоставленного знака «ДЕНАСТИЯ» средним российским потребителем в качестве написанного с ошибкой слова «ДИНАСТИЯ».

Сравниваемые обозначения являются сходными графически, поскольку заявленное обозначение и товарный знак [1] выполнены буквами одного алфавита. Что касается изобразительных элементов противопоставленных обозначений, то они представляют собой стилизованное изображение буквы «D», с которой начинаются словесные элементы и связаны с ними, хотя и отличаются между собой графически. В заявленном обозначении это изображения разноцветных кругов с буквами. Указанные графические отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом ввиду фонетического и графического сходства их сильных элементов «ДИНАСТИЯ/ДЕНАСТИЯ/DENASTIA».

В отношении довода возражения, касающегося того, что заявленное обозначение «» является единой неделимой композицией, следует отметить, что экспертиза обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как по всему обозначению в целом, так и отдельно по каждому слову.

Заявленное обозначение состоит из двух элементов, которые не образуют сочетания слов, так как входящие в обозначение слова являются лексическими единицами разных языков (русского и английского), выполнены буквами разного размера и шрифта в разной цветовой гамме, в силу чего не воспринимаются в качестве неделимого словосочетания не только грамматически и по смыслу, но и визуально.

Установленное коллегией фонетическое и графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Скорректированный перечень товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, является однородным части товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечнях товарных знаков [1-3], а именно таким товарам как «вешалки для одежды [мебель]; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна; маты для сна; манежи для детей; мешки спальные туристские; подушки диванные; полотенцедержатели [мебель]; тюфяки соломенные; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]», поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (мебель и ее части), имеют одинаковое назначение (для сидения, лежания, сна), один круг потребителей (взрослые и дети), одинаковые условия их реализации (магазины, маркетплейсы), а также могут являться взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также с учетом установленной однородности товаров 20 класса МКТУ сопоставляемых перечней существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Довод возражения, касающийся того, что заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя, в связи с длительным использованием заявленного обозначения для индивидуализации испрашиваемых товаров, не имеет отношения к основаниям для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым заявленному обозначению противопоставляются более ранние исключительные права на серию сходных до степени смешения товарных знаков.

В отношении ссылок заявителя на ряд судебных актов коллегия отмечает, что приведенные в этих судебных актах выводы касаются иных обозначений и иных фактических обстоятельств.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023707814 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2024.