

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2019, поданное ИП Лаптевым А.С., г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702694, при этом установлено следующее.



Обозначение **АРТ МЕБЕЛЬ** по заявке № 2019702694 было подано 27.01.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ

ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

Решение Роспатента от 28.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702694 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АРТМЕБЕЛЬ» по свидетельству №254734 с приоритетом 06.11.2001, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕБЕЛЬ» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и назначение заявленных услуг, и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2019, заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №254734, включает подклассы, которые не являются полным перечнем подклассов 35 класса МКТУ (разделы «реклама: менеджмент в сфере бизнеса: деятельность административная в сфере бизнеса: служба офисная»), так как включают лишь перечень подклассов раздела «реклама»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с услугами, включенными в перечень противопоставленного товарного знака, так как они имеют разное назначение;

- вывод экспертизы о наличии оснований для признания элемента «МЕБЕЛЬ» неохраняемым является неверным, так как поданное на регистрацию комбинированное обозначение «АРТМЕБЕЛЬ» является оригинальным словосочетанием.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2019) поступления заявки №2019702694 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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.

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.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «АРТ МЕБЕЛЬ», включающее словесные элементы «АРТ» и «МЕБЕЛЬ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух листьев.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом, оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №245734 представляет



собой комбинированное обозначение «АРТМЕБЕЛЬ ■ 2001», включающее словесный элемент «АРТМЕБЕЛЬ» и неохраняемый элемент «2001».

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

реклама; радиореклама; телевизионная реклама; рекламные агентства; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; рассылка почтовых рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; рекламная хроника [составление

рекламных полос в печатных изданиях]; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; оформление витрин; прокат оборудования для офисов; наем помещений для сдачи их в аренду; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка и распространение объявлений, афиш; демонстрация товаров; аукционная продажа; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; службы телефонных ответчиков; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; машинописные работы; запись сообщений; обработка текста; репродуцирование документов; фотокопирование; изучение рынка; исследования в области деловых операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; оценка в области деловых операций; консультации профессиональные в области бизнеса; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; агентства по импорту-экспорту; статистическая информация; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по организации и управлению делами; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; изучение общественного мнения.

Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 06.11.2021.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «АРТ МЕБЕЛЬ» - «АРТМЕБЕЛЬ», занимающих доминирующее положение в составе сравниваемых комбинированных обозначений.

Поскольку слово «АРТ», входящее в состав заявленного обозначения, представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита (кальку) с английского слова «art» — «искусство», оно часто используется в сочетании с другими словами, придавая им определенный смысл, связанных с искусством, например: Арт-группа — объединение художников, совместно создающих свои произведения; Арт-объект — произведение искусства и т.п. (см. <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82&stable=1>).

Соответственно, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «АРТ МЕБЕЛЬ» - «АРТМЕБЕЛЬ» характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей, что определяет сходство по семантическому критерию. Использование в доминирующих словесных элементах заглавных букв русского алфавита определяет их визуальное сходство.

Таким образом, несмотря на различие изобразительных элементов, наличие в сравниваемых комбинированных обозначениях доминирующих словесных

элементов, обладающих фонетическим тождеством, семантическим и визуальным сходством, обуславливает общий вывод о сходстве обозначений.

При установлении однородности услуг в первую очередь следует руководствоваться назначением этих услуг.

Однородность услуг 35 класса МКТУ (*предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ (*реклама; радиореклама; телевизионная реклама; рекламные агентства; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; рассылка почтовых рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; оформление витрин; аукционная продажа; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей*), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров и услуг, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Остальная часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (*ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров;*

услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]) однородна услугам 35 класса МКТУ (*изучение рынка; исследования в области деловых операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; оценка в области деловых операций; консультации профессиональные в области бизнеса; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; агентства по импорту-экспорту; статистическая информация; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по организации и управлению делами; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]*), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку эти услуги характеризуются принадлежностью к одной родовой группе услуг в области бизнеса, назначением которых является оказание помощи предпринимателям. Кроме того, часть заявленных услуг является сопутствующими услугам, для которых охраняется противопоставленный товарный знак.

При установлении однородности сравниваемых услуг учитывалась высокая степень сходства сравниваемых обозначений, благодаря чему круг услуг, признанных однородными, расширяется.

Таким образом, в силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702694, следует признать обоснованным.

Поскольку заявленные услуги 35 класса МКТУ тесно связаны с товарами, коллегия также полагает обоснованным вывод экспертизы о том, что словесный

элемент «МЕБЕЛЬ», выделенный в составе заявленного обозначения отдельной строкой, указывает на назначение заявленных услуг (продвижение и реализация мебели, а также бизнес - услуги, оказываемые предпринимателям в области производства, продвижения и реализации мебели).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2019.