

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.12.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шабановым Валентином Сергеевичем, г. Орел (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721189, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2017721189, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Поскольку в заявленное обозначение включены неохраняемые элементы «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», указывающие на вид услуг, то регистрация заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ (например, агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; информация деловая; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]) способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных услуг:

И

- с обозначением « ИМПЕРИАЛ » [1] (заявка №2016738381 с приоритетом от 13.10.2016), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Густова Алексея Валерьевича, 156008, г. Кострома, ул. Боевая, 66/88, кв. 11;



- с товарным знаком «  » [2] (свидетельство №479647 с приоритетом от 11.10.2007), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Матвеева Ильи Геннадиевича, 107564, Москва, ул. Миллионная, д. 1, кв. 79;



- с товарным знаком «  » [3] (свидетельство №331881 с приоритетом от 16.12.2005, срок действия регистрации продлен до 16.12.2025), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Империал», 197198, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 9/17, лит. А, пом. 1Н;



- с товарным знаком «  » [4] (свидетельство №170487 с приоритетом от 19.02.1997, срок действия регистрации продлен до 19.02.2027), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, на имя ООО «Империал», 197101, Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 57/1, лит. А, пом. 4-Н.

В поступившем возражении заявитель представил скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ, а также указал на наличие у него исключительного права в



отношении товарных знаков «  » (свидетельство №626183 с приоритетом от 31.08.2016), « *Империал* » (свидетельство №576738 с приоритетом от 13.09.2010), зарегистрированных для товаров 20 класса МКТУ, а также выразил свое несогласие с решением Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями [1] – [4] в силу наличия между ними визуальных отличий. Кроме того, заявитель указал, что обозначение [1] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с признанием заявки №2016738381 отозванной.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017721189 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту в отношении мебели; агентства по коммерческой информации в отношении мебели; агентства рекламные в отношении мебели; аренда площадей для размещения рекламы в отношении мебели; выписка счетов в отношении мебели; демонстрация товаров в отношении мебели; изучение общественного мнения в отношении мебели; изучение рынка в отношении мебели; информация деловая в отношении мебели; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] в отношении мебели; комплектование штата сотрудников в отношении мебели; консультации по вопросам организации и управления бизнесом в отношении мебели; консультации по организации бизнеса в отношении мебели;

консультации по управлению бизнесом в отношении мебели; консультации по управлению персоналом в отношении мебели; консультации профессиональные в области бизнеса в отношении мебели; обновление рекламных материалов в отношении мебели; организация выставок в коммерческих или рекламных целях в отношении мебели; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях в отношении мебели; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи в отношении мебели; продвижение продаж для третьих лиц в отношении мебели; публикация рекламных текстов в отношении мебели; реклама наружная в отношении мебели; распространение образцов в отношении мебели; распространение рекламных материалов в отношении мебели; рассылка рекламных материалов в отношении мебели; реклама в отношении мебели; управление процессами обработки заказов товаров в отношении мебели; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении мебели; услуги субподрядные [коммерческая помощь] в отношении мебели».

Изучив материалы дела, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (30.05.2017) приоритета заявленного обозначения по заявке №2017721189 правовая база для оценки его охранных способностей 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.

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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Обозначение « » по заявке №2017721189 с приоритетом от 30.05.2017 является комбинированным, выполнено в черном, белом, красном цветовом сочетании, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной короны, расположенной на фоне прямоугольника, и словесные элементы «IMPERIAL», «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. С учетом корректировки перечня, приведенной в возражении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту в отношении мебели; агентства по коммерческой информации в

отношении мебели; агентства рекламные в отношении мебели; аренда площадей для размещения рекламы в отношении мебели; выписка счетов в отношении мебели; демонстрация товаров в отношении мебели; изучение общественного мнения в отношении мебели; изучение рынка в отношении мебели; информация деловая в отношении мебели; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] в отношении мебели; комплектование штата сотрудников в отношении мебели; консультации по вопросам организации и управления бизнесом в отношении мебели; консультации по организации бизнеса в отношении мебели; консультации по управлению бизнесом в отношении мебели; консультации по управлению персоналом в отношении мебели; консультации профессиональные в области бизнеса в отношении мебели; обновление рекламных материалов в отношении мебели; организация выставок в коммерческих или рекламных целях в отношении мебели; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях в отношении мебели; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи в отношении мебели; продвижение продаж для третьих лиц в отношении мебели; публикация рекламных текстов в отношении мебели; реклама наружная в отношении мебели; распространение образцов в отношении мебели; распространение рекламных материалов в отношении мебели; рассылка рекламных материалов в отношении мебели; реклама в отношении мебели; управление процессами обработки заказов товаров в отношении мебели; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении мебели; услуги субподрядные [коммерческая помощь] в отношении мебели».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» указывает на вид услуг, следовательно, использование этого обозначения при сопровождении услуг 35 класса МКТУ должно быть свободным в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что при подаче заявки №2017721189 словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» был указан самим заявителем в качестве неохраняемого элемента.

Заявленное обозначение, включающее в свой состав описательный словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», в отношении части услуг 35 класса МКТУ, изначально содержащихся в перечне заявки №2017721189 при ее подаче, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг. При этом следует констатировать, что заявитель скорректировал заявленный перечень услуг, ограничив его услугами 35 класса МКТУ, связанных с мебелью. В этой связи оснований для отнесения заявленного обозначения к категории способных ввести потребителя в заблуждение отсутствуют.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения « IMPERIAL
ФАБРИКА МЕБЕЛИ» в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

(обозначений): « ИМПЕРИАЛ » [1], « ИМПЕРИАЛ » [2], « ИМПЕРИАЛ » [3],
« » [4], принадлежащих иным лицам.

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 Роспатента от 16.11.2018 о признании заявки №2016738381, касающейся противопоставленного

 обозначения « » [1], отозванной. В этой связи указанное обозначение [1] более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [4], то необходимо указать следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, торговлей, административной деятельностью в области бизнеса, менеджментом.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Так, правовая охрана товарного знака [2] по свидетельству №479647 представлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», т.е. в отношении услуг, связанных с торговлей.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №170487 также зарегистрирован для услуг, связанных с торговлей, а именно для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Что касается противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №331881, то его правовая охрана распространяется на услуги 35 класса МКТУ в области рекламы, а именно «агентства рекламные; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; составление рекламных рубрик в газете».

Услуги 35 и 42 классов МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и указанных противопоставлений [2] - [4], являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация

рекламных текстов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку представляют собой одинаковый род деятельности – торговля и реклама.

В свою очередь анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [4] показал следующего.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредствам звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Заявленное комбинированное обозначение «», как было указано выше, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной короны на фоне прямоугольника, а также словесные элементы «IMPERIAL» и «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», при этом словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ» не выполняет индивидуализирующий функции в знаке в силу своей описательности и периферийного положения (выполнен мелким стандартным шрифтом).

Следует констатировать, что слово «IMPERIAL» (в переводе с английского языка имеет несколько значений, в том числе: 1) императорский; 2) империал (монета), (см. <https://www.lingvolive.com>) в составе заявленного обозначения выполнено крупным шрифтом, доминирует визуально, в силу чего акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, является сильным элементом знака.



В составе противопоставленных товарных знаков «» [2],



«» [3], « LTD» [4] сильным элементом являются словесные обозначения «ИМПЕРИАЛ» и «IMPERIAL».

Имеющееся в рассматриваемом случае вхождение в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака фонетически и семантически тождественных элементов «ИМПЕРИАЛ» / «IMPERIAL», выполняющих основную индивидуализирующую функцию, обуславливая вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставлений [2] – [4], однако наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] – [4] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанной выше. В отношении иных услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации в отношении мебели; выписка счетов в отношении мебели; изучение общественного мнения в отношении мебели; изучение рынка в отношении мебели; информация деловая в отношении мебели; комплектование штата сотрудников в отношении мебели; консультации по вопросам организации и управления бизнесом в отношении мебели; консультации по организации бизнеса в отношении мебели; консультации по управлению персоналом в отношении мебели; консультации профессиональные в области бизнеса в отношении мебели; услуги субподрядные [коммерческая помощь] в отношении мебели» препятствий для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017721189 не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, отменить решение Роспатента от 27.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721189.