

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 23.12.2020, поданное ООО Мебельная компания «КАТЮША», Брянская обл., г. Дятьково (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703791, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному товарному знаку

КАТЮША КУХНИ

« » по заявке № 2019703791, поданной 01.02.2019, испрашивается
на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703791 было принято 27.02.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «КАТЮША», зарегистрированным по свидетельству № 396471 с датой приоритета от 14.08.2008 на имя ООО Фабрика

мебельной фурнитуры «Катюша», г. Челябинск, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ. Также экспертизой указано, что словесный элемент «КУХНИ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что указано заявителем в материалах заявки при подаче.

В возражении, поступившем в Роспатент 23.12.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, противопоставленный товарный знак за счёт оригинальной графической манеры исполнения и наличия доминирующего изобразительного элемента воспринимается как изобразительный знак, в то время как обозначение по заявке № 2019703791 является простым словесным товарным знаком. Словесный элемент противопоставленного знака не поддаётся однозначной идентификации. Сам этот факт придаёт противопоставленному товарному знаку оригинальность и обуславливает отсутствие сходства до степени смешения с заявленным обозначением.

Товары 20 класса, включая мебель, относятся к дорогостоящим товарам, приобретаемым не часто. С учётом этого запоминаемость товарных знаков производителей при каждом случае приобретения товаров через длительные промежутки времени стремится к нулю. В таких случаях именно визуальный образ знака запоминается в сознании потребителя в первую очередь.

Таким образом, заявитель полагает, что сравниваемые обозначения способны идентифицировать продукцию своих правообладателей, в связи с чем, вероятность их смешения потребителями отсутствует.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2019703791.

Вместе с тем, заявитель на заседании коллегии представил информацию о том, что на рассмотрении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-708/2020 находится заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 396471, который является единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения по вышеуказанной заявке.

В рамках урегулирования судебного спора по делу № СИП-708/2020 решался вопрос о заключении между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству № 396471 мирового соглашения, которое, в частности, предусматривало бы отчуждение прав на товарный знак № 396471 в отношении части товаров заявителю.

По ходатайству заявителя, представленному на заседании коллегии, которое состоялось 17.03.2021, на основании пункта 34 Правил ППС рассмотрение спора было приостановлено.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 13.07.2021, заявитель представил просьбу о возобновлении рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019703791 в связи с регистрацией частичного отчуждения прав на противопоставленный товарный знак № 396471.

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

С учетом даты поступления (01.02.2019) заявки № 2019703791 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 пунктом 1¹ 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

КАТЮША КУХНИ

« _____ », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 396471 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «КАТЮША», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охранялся, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ «блоки пластмассовые для штор; буфеты; валики для поддержания подушек; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки одежды; витрины; витрины [мебель];

витрины для газет; вывески деревянные или пластиковые; гайки; гробы; дверцы для мебели; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; диваны; доски для ключей; доски для объявлений; емкости для упаковки пластмассовые; завязки для занавесей; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; занавеси из бисера декоративные; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канане; карнизы для занавесей; коврики для детского манежа; колесики для кроватей; колесики для мебели; колыбели; кольца для занавесей; комоды; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; крышки столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; 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; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; номера зданий несветящиеся; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластины номерные регистрационные; пластины опознавательные; подголовники [мебель]; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные [за исключением медицинских]; полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели; полочки для шляп; предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных животных; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запираания дверей; пруты для лестниц; рамы для картин [обрамления]; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей; ручки дверные неметаллические; ручки для метел, половых щеток; секретеры; сиденья металлические; скамьи; софы; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для

ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы для рубки мяса; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стремянки неметаллические; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тара для перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи; умывальники [мебель]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; хранилища для одежды; шарниры; шезлонги; шесты; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики почтовые; ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец».

В результате государственной регистрации 05.07.2021 договора за № РД0368312 об отчуждении исключительного права на товарный знак № 396471 в отношении части товаров и услуг, в том числе, в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приобретателю, в лице заявителя, было выдано свидетельство на товарный знак № 818565 (дата внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 05.07.2021).

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 396471 более не содержит однородных товаров и, соответственно, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ, поскольку исключительное право на товарный знак по свидетельству № 818565 в отношении товаров 20 класса МКТУ принадлежит заявителю.

В связи с чем, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «КУХНИ» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение заявленных товаров 20 класса МКТУ. С неохраноспособностью словесного элемента «КУХНИ» заявленного обозначения заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2020, отменить решение Роспатента от 27.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019703791.