

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.04.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Прудниковым Николаем Викторовичем, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023721046, при этом установила следующее.

Обозначение «ДОКТОР МЕБЕЛЬ» по заявке №2023721046, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых товаров и услуг 20, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для остальных заявленных товаров/услуг 20, 40 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ДОКТОР МЕБЕЛЬ**» по свидетельству №463477 с приоритетом от 12.08.2011 (срок действия исключительного права продлен до 12.08.2031), зарегистрированным на имя ООО «Доктор Мебель», 108811, Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, стр. 4, офис 511/1Д, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «МЕБЕЛЬ» («МЕБЕЛЬ» - 1. Предметы обстановки жилых помещений. 2. Предметы обихода, служащие для лежания, сидения, хранения вещей и т. п. В зависимости от назначения, места, способа пользования материал и конструкция М. могут быть весьма разнообразны; см. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова. 1976; Большая медицинская энциклопедия. 1970 и др.), в отношении части заявленных услуг 40 класса МКТУ (а именно: «аппретирование бумаги; варка пива для третьих лиц; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дробление плодов; замораживание пищевых продуктов; изготовление лодок на заказ; консервирование пищевых продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; копчение пищевых продуктов; крашение обуви; литография; облучение пищевых продуктов; обработка бумаги; обработка воды; обработка киноплёнки; обработка отходов [переработка]; освежение воздуха; очистка воздуха; пастеризация продуктов питания и напитков; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; помол муки; пошив одежды; преобразование отходов творческое [переработка отходов]; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ; прокат

вязальных машин; проявление фотопленок; рафинирование; сборка самолетов на заказ; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление фотокомпозиции; тонирование автомобильных стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по дистилляции; услуги по изготовлению ключей; услуги по обработке сыра в процессе его выращивания, созревания и выдержки; услуги по энергопроизводству; цветоделение; шелкография; сублимация пищевых продуктов; обработка семян; создание кормов путем переработки отходов; услуги постижерные; пошив обуви; изготовление яхт на заказ; сборка самолетов по индивидуальному заказу»), элемент «МЕБЕЛЬ», и, соответственно, заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и/или назначения услуг, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 01.04.2024, и дополненном в корреспонденции от 01.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.12.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении широкого перечня товаров 20 класса МКТУ, которые в целом можно обозначить, как «мебель, зеркала, рамы для картин; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; рог, кость, китовый ус или перламутр, необработанные или частично обработанные; ракушки; морская пенка; янтарь»;

- «мебель» - (франц. meuble) это предметы комнатной обстановки: столы, стулья, шкафы, диваны, кресла и т.п. (см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/857242>);

- «Словарь иностранных слов русского языка» указывает следующее определение мебели - (фр. meuble, от лат. mobile - подвижное) утварь в комнатах, все, что служит для удобства живущих в них (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/41957/МЕБЕЛЬ);

- таким образом, понятие «мебель» в общем смысле относится именно к предметам обстановки жилых помещений и соотносится с товарами 20 класса МКТУ испрашиваемого перечня;

- противопоставленный товарный знак № 463477 зарегистрирован для товаров, относящихся к 10 классу МКТУ «мебель специальная для медицинских целей»;

- данная мебель является специализированной и предназначена для конкретной области применения - «медицина»;

- такая мебель является неоднородной мебели 20 класса МКТУ, поскольку она относится к иному виду мебели, изготовлена по иной технологии из иных материалов;

- сравниваемые товары имеют разную адресную группу потребителей (медицинскую мебель, как правило, приобретают медицинские учреждения, либо информированные потребители, относящиеся к медицинской сфере – врачи, лаборанты, медсестры (поскольку такая мебель выполняет определенную функцию), в то время как обычным потребителям нет необходимости приобретать мебель, к которой предъявляются повышенные требования), разную распространенность в торговой сети (мебель 20 класса МКТУ обычно продается в торговых центрах, медицинская мебель – в специализированных магазинах), разную ценовую категорию (мебель 20 класса МКТУ, как правило, имеет небольшую стоимость, чтобы охватить широкий круг потребителей, в то же время мебель специальная для медицинских целей относится к дорогостоящей, поскольку является многофункциональной, что значительно влияет на ее ценообразование), разный эстетический вид (цветовое сочетание медицинской мебели не должно быть ярким, раздражающим или неприятным, в связи с чем такая мебель окрашивается в нейтральные светлые оттенки, мебель 20 класса МКТУ, в свою очередь, может сочетать любые цветовые решения, поскольку ограничивается только фантазией дизайнера);

- мебель для медицинских учреждений должна отвечать требованиям, которые устанавливаются органами федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);

- в частности, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинская мебель должна отвечать следующим требованиям: размещение мебели в помещениях должно обеспечивать свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания; наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- из правовой позиции, содержащейся в актуальной судебной практике, следует, что различие круга потребителей (в случае если такое установлено) исключает возможность введения потребителей в заблуждение, поскольку интерес каждой группы будет направлен на приобретение определенных товаров;

- функциональное назначение товаров является значимым критерием, посредством которого определяется и круг потребителей (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 по делу №СИП-487/2018);

- таким образом, товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, представляют собой узкий перечень, который не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 20 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 01.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении всех испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (17.03.2023) заявки №2023721046 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 №2023721046 представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР МЕБЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 40 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых товаров/услуг 20, 40 классов МКТУ.

Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2023721046 для части испрашиваемых услуг 40 класса МКТУ обусловлен несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно вида и/или назначения услуг в связи с присутствием в его составе словесного элемента «МЕБЕЛЬ».

На заседании коллегии 07.05.2024 заявитель отметил, что не оспаривает решение Роспатента в части применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении части испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует товарный знак «**ДОКТОР** **МЕБЕЛЬ**» по свидетельству №463477.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы начинаются с заглавных букв «Д» и «М» красного и зеленого цветов, соответственно. Остальные буквы словесных элементов выполнены серым цветом.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует о том, что они содержат совпадающие по смыслу и характеризующиеся фонетическим тождеством словесные элементы «ДОКТОР МЕБЕЛЬ». Необходимо отметить, что словесные элементы «ДОКТОР МЕБЕЛЬ» являются единственными индивидуализирующими элементами, как заявленного обозначения, так и товарного знака по свидетельству №463477.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые обозначения характеризуются совпадением слов и одинаковым порядком их размещения, и как следствие, идентичным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу, использованием одного алфавита. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №463477 имеют идентичное звучание и способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации, поскольку в них заложены одни и те же понятия и идеи. Указанное приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №463477, что заявитель в возражении не оспаривает.

По вопросу однородности товаров 20 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 20 класса МКТУ «витрины; витрины [мебель]; дверцы для мебели; диваны; жалюзи внутренние [мебель]; канапе; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла раздвижные легкие; кресла эргономичные для массажа сидя; кровати деревянные; кровати; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; органайзеры подвесные для шкафов; основания для кроватей; пандусы пластмассовые для транспортных средств; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подушки диванные; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики умывальные [мебель]; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы рабочие портативные; столы; стремянки-табуреты неметаллические; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы книжные; шкафы стенные; экраны для защиты от чихания; ящики выдвигаемые мебельные; банкетки; кресла-реклайнеры; кресла офисные на колесах; кровати раскладные; кровати-комоды; оттоманки; тахты; стойки для компакт-дисков; этажерки; колеса обувные [мебель]; подставки для портативных компьютеров; шелфорганайзеры [мебель]; стремянки-табуреты; спальные установки».

Товарный знак по свидетельству №463477 зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «мебель специальная для медицинских целей».

Заявитель привел в возражении доводы о неоднородности товаров, обосновывая свою позицию тем, что сравниваемые товары отнесены к разным классам МКТУ и различным родовым группам, имеют разную адресную группу

потребителей, поскольку медицинская мебель приобретается исключительно медицинскими учреждениями, а у обычных потребителей нет необходимости приобретать мебель медицинского назначения.

Однако анализ товаров 10 и 20 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал, что они относятся к общей родовой группе товаров «мебель», либо представляют собой части мебели и сопутствующие товары.

Круг потребителей указанных товаров также может совпадать. Так, помимо специализированной функциональной медицинской мебели (мебели, используемой в смотровых, процедурных кабинетах, операционных, сестринских, палатах интенсивной терапии и прочих помещениях, где осуществляется медицинская помощь) медицинские учреждения (клиники, больницы) оснащаются мебелью бытового назначения, которая используется в холлах, раздевалках, коридорах, столовых, административных кабинетах, складских помещениях и т.д.

Таким образом, названные товары 10 и 20 классов МКТУ совпадают по роду (мебель), могут иметь общий круг потребителей (медицинские учреждения) и совпадающие каналы сбыта (компании, предлагающие весь спектр мебели для оснащения медицинских учреждений), в связи с чем коллегия усматривает между ними однородность.

Необходимо отметить, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, включающих тождественный словесный элемент «ДОКТОР МЕБЕЛЬ», что в совокупности с однородностью товаров 10 и 20 классов МКТУ

приводит к заключению о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2024 поступило обращение заявителя, доводы которого повторяют доводы возражения и сводятся к оценке однородности сравниваемых товаров в связи с их отнесением к различным классам МКТУ. Анализ однородности вышеперечисленных товаров 10 и 20 классов МКТУ приведен в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 01.12.2023.