

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатулиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №698582, при этом установлено следующее.



Товарный знак « по заявке № 2018723940 с приоритетом от 08.06.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.02.2019 за №698582 на имя Салацкой Дианы Анатольевны, г. Иркутск, (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 20, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.03.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №698582 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее, возражение является правообладателем

МИР

товарного знака « **МИР** » по свидетельству №563504 с более ранней датой приоритета 26.07.2013, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №563504 фонетически и семантически входит в состав оспариваемого обозначения, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №698582, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №563504, поскольку данные услуги имеют одно назначение, единую сферу применения и одинаковый круг потребителей.

- высокая степень сходства противопоставленного знака «МИР» со словесным элементом «МИР» оспариваемого знака, семантически и грамматически не связанного со словесным элементом «МЕБЕЛИ», свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- несмотря на указание словесного элемента «Мир Мебели» в оспариваемом товарном знаке в качестве неохраняемого элемента, данный словесный элемент обладает различительной способностью, в отличие, например, от таких словосочетаний, как «Магазин мебели», «Гипермаркет мебели», «Склад мебели».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №698582 недействительным.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, 23.07.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель подчеркивает, что словесные элементы «МирМебели» являются описательными, в силу своего семантического значения. Роспатент признал все словесные элементы товарного знака, в том числе «МирМебели», неохраняемыми, то есть слабыми, описательными;

- отсутствует общее зрительное впечатление (с учетом неохраняемых элементов товарного знака № 698582) между сравниваемыми товарными знаками;

- сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства;

- большая часть услуг 35 класса МКТУ товарного знака правообладателя не является однородной для услуг 35 класса МКТУ знака лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №698582 в силе.

К вышеуказанной позиции приложены следующие документы:

1. Выписка из государственного реестра товарных знаков;
2. Выписка на доменное имя mirmebely.ru, подтверждение от регистратора домена и справка;
3. Скриншоты с социальной сети VK. Рекламные материалы и покупка рекламы;
4. Статьи в журналах;
5. Награды и благодарности;
6. Сотрудничество с другими компаниями;
7. Письма от арендодателей торговых площадей;
8. Договоры коммерческой концессии и выписка.

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

С учетом даты приоритета (08.06.2018) товарного знака по свидетельству №6985821 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

« **МИР**

» по свидетельству №563504 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №698582 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, ИП Ибатуллин А.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №698582 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено, что

оспариваемый товарный знак «  **Мир Мебели** сеть салонов » по свидетельству №698582 является комбинированным, правовая охрана которого предоставлена в отношении фантазийного изобразительного элемента. Слова «МИР МЕБЕЛИ» и «СЕТЬ САЛОНОВ» выведены из правовой охраны.

Таким образом, словам «МИР МЕБЕЛИ» не предоставлена правовая охрана.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак «МИР» по свидетельству №563504 действительно фонетически входит в состав оспариваемого обозначения «МИР МЕБЕЛИ», однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение состоит из 4 слогов (9 букв), в то время как противопоставленный товарный знак состоит из 1 слога (3 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление, кроме того, в состав оспариваемого обозначения входит графический элемент в виде фантазийного элемента, расположенного в начале знака, который также формируют его общее зрительное восприятие.

Противопоставленный товарный знак включает в себя единственный словесный элемент «МИР», который закреплен в словарно-справочных источниках со следующими значениями: 1) «совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная»; 2) «отсутствие войны, вооружённых действий между государствами; согласное сосуществование государств, народов»([https://gramota.ru/poisk?query=мир&mode=slovari&dicts\[\]=42](https://gramota.ru/poisk?query=мир&mode=slovari&dicts[]=42)).

В состав оспариваемого товарного знака входит словосочетание «МИР МЕБЕЛИ», в котором его словесные элементы согласуются грамматически (стоят в одном падеже и числе), при этом смысловая характеристика оспариваемого обозначения может вызывать у потребителей ассоциации с салоном мебели, (в состав оспариваемого товарного знака также включен неохранный элемент «СЕТЬ САЛОНОВ»), в то время как противопоставленный товарный знак порождает ассоциации, связанные либо с совокупностью всех форм материи в земном и космическом пространстве, либо с отсутствием войны, вооруженных действий между государствами. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №698582, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №563504 действует в отношении следующих позиций 35 класса МКТУ «».

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат

торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; ; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» является однородной услугам 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области рекламы и реализации товаров и услуг, имеют одно назначение (доведение продукции до конечного потребителя), сферу применения и круг потребителей.

Однако при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком вывод об однородности услуг не приведет у вероятности смешения знаков в гражданском обороте.

Кроме того, как отмечено выше, слова «МИР МЕБЕЛИ» исключены из правовой охраны, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает исключительные права на товарный знак по свидетельству №563504.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №698582 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия отмечает, что оспариваемое обозначение включает в себя не отдельный фрагмент (словесный элемент) «МИР», а содержит словосочетание «МИР МЕБЕЛИ», в котором его словесные элементы связаны грамматически и семантически (обоснование данного довода было приведено по тексту возражения выше). При этом данное словосочетание расположено в центральной его части и обращает на себя внимание потребителей и является неохраноспособным.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №698582.