

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 04.03.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Виста мебель», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009734592 с приоритетом от 29.12.2009 зарегистрирован 13.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 440928 на имя ООО «ЦЕНТР МЕБЕЛИ», Московская обл., р.п. Новоивановское в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-белом цветовом сочетании. Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 440928, зарегистрированному Роспатентом 27.03.2013 за № РД0121348, владельцем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «Мебельный Центр», г. Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в красно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 04.03.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№ 440928 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(2) и 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является собственником объекта наружной рекламы и информации, размещенной в городе Москве;

- при использовании на рекламной конструкции словесного обозначения «МЕБЕЛЬ РОССИИ» возникает вероятность смешения этого обозначения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 440928;

- спорный товарный знак по свидетельству № 440928 состоит только из двух словесных элементов «Мебель» и «Россия», указывающих на свойство и географическое название;

- согласно словарным данным слово «мебель» - это стоялая утварь в доме, столы, лавки и прочее [«Толковый словарь живого великорусского языка», Даль В.И.: в 4 т., - СПб, 1863-1866], а также слово «мебель» является словом женского рода со значением – предметы комнатной обстановки [«Толковый словарь иноязычных слов», Крысин Л.П., М., 2008];

- словесный элемент «... РОССИИ» в товарном знаке по свидетельству № 440928 представлен в родительном падеже и является географическим названием;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 состоит из неохраноспособных словесных элементов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 приобрел различительную способность в результате использования, вследствие чего и получил правовую охрану;

- в подтверждение длительности и интенсивности использования обозначения «МЕБЕЛЬ РОССИИ» правообладателем был представлен на стадии экспертизы по существу соответствующий комплект документов об активном и давнем использовании указанного обозначения для целей индивидуализации деятельности крупных торгово-выставочных центров;

- правообладатель активно использует спорный знак при оказании услуг по сдаче в аренду торговых помещений, а также сопутствующих услуг: реклама, организация выставок и торговых ярмарок, демонстрация товаров и т.д.;

- обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ» фигурирует на бланках договоров на оказание услуг, на вывесках торгово-выставочных центров, на страницах сайта, в доменном имени (домен зарегистрирован 14.08.2006);

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 440928 предоставлена правообладателю с нарушением норм пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными, при этом иных доказательств нарушения законодательства лицом, подавшим возражение, не представлено.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.04.2014, лицом, подавшим возражение, был представлен комплект документов, свидетельствующий о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.12.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами [пункт 1(2)]; а также

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 [пункт 1(3)]. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 представляет собой словесное обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в красно-белом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 в силу своего смыслового содержания изначально не обладает различительной способностью, так как содержит указание на географическое наименование и общепринятое видовое понятие предметов комнатной обстановки. Вместе с тем, при принятии решения о государственной регистрации спорного знака экспертизой были подвержены оценке документы (2008-2010г.г.), свидетельствующие о приобретении обозначением «МЕБЕЛЬ РОССИИ» различительной способности. В частности, экспертизой были учтены: договоры аренды и субаренды недвижимого имущества, договоры по осуществлению работ по рекламе, документальные материалы, касающиеся проведения рекламной кампании и осуществления деятельности

торгово-выставочных центров. Вследствие чего, обозначению «МЕБЕЛЬ РОССИИ» была предоставлена правовая охрана в отношении определенного перечня услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ» способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации услуг 35 и 36 классов МКТУ, оказываемых его правообладателем.

Следовательно, доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку «МЕБЕЛЬ РОССИИ» по свидетельству № 440928 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440928.