

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.01.2016, поданное ООО «Кураж», 390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., 25, стр. 17 (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721006, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013721006 подано



21.06.2013 на имя заявителя комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КУРАЖ», «мебельная фабрика» и изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур неправильной формы.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Роспатентом 27.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721006 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Мон Кураж

- с товарным знаком по свидетельству №535744 с приоритетом от 23.05.2013 – (1), зарегистрированным на имя Васильевой Юлии Юрьевны, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18, кв.111, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением



по заявке №2013717251 с приоритетом от 23.05.2013 – (2), поданным на имя Васильевой Юлии Юрьевны, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18, кв.111, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «мебельная фабрика» не обладает различительной способностью, является неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия, используемое различными лицами.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.01.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 29.12.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) признана недействительным в отношении части товаров 20 класса МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 20 класса МКТУ товарами, которые, по его мнению, неоднородны товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- противопоставленная заявка (2) так же может быть снята, поскольку согласно данным из открытых реестров по указанной заявке принято решение об отказе в регистрации, и сроки на его обжалование истекли;

- кроме того, заявитель отмечает, что является известным производителем мебели;

- начиная с 2001 года, заявитель ведет активную деятельность по продвижению своего фирменного наименования (ООО «Кураж») и коммерческого обозначения («Мебельная фабрика «Кураж»);

- на сегодняшний день заявитель (ООО «КУРАЖ») использует заявленное обозначение как основной бренд компании и указывает его на всей продукции, включая рекламную;

- продукция заявителя широко известна на российском рынке, что подтверждается представленными документами;

- в сознании потребителя обозначение «КУРАЖ» однозначно ассоциируется с компанией ООО «КУРАЖ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721006 в отношении уточненного перечня товаров 20 класса МКТУ, а именно «мебель, зеркала, обрамления для картин; изделия мебельные, относящиеся к 20 классу, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, из заменителей этих материалов или из пластмасс; обстановка мебельная; фурнитура мебельная неметаллическая».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о заявке №2013721006;
2. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о противопоставленных товарном знаке по свидетельству №535744 и заявке №2013717251;
3. Копии учредительных документов ООО «КУРАЖ»;
4. Сведения сети Интернет, подтверждающие широкую известность ООО «КУРАЖ»;
5. Документы, подтверждающие различительную способность заявленного обозначения (фотографии, копии дипломов, сертификатов, каталогов продукции);
6. Распечатки страниц журналов;
7. Копии договоров продаж, договоров на рекламу, товарных накладных;
8. Копии бухгалтерских справок и сведения по контрагентам;

9. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-40/2016 от 26.04.2016.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (21.06.2013) подачи заявки №2013721006 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 или не признана отозванной;

1) 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, включающим словесные элементы «КУРАЖ», «мебельная фабрика» и изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур неправильной формы.

С учетом семантики, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «мебельная фабрика» (предприятие, изготавливающее мебель см. <http://www.efremova.info/word/fabrika.html>) указывает на видовое наименование предприятия. Поскольку данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

Мон Кураж

- товарный знак

по свидетельству №535744 с приоритетом от

23.05.2013 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом;



- обозначение

по заявке №2013717251 с

приоритетом от 23.05.2013 – (2), представляющее собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «MON COURAGE», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату (11.03.2016) принятия возражения к рассмотрению) Роспатентом 31.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717251 - (2) и предусмотренный положением статьи 1500 Кодекса срок оспаривания данного решения истек. В этой связи заявка (2) не может быть противопоставлена заявленному обозначению.

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака (1).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) и заявленное обозначение содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КУРАЖ», занимающий в сравниваемых обозначениях доминирующее положение, что свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства. При этом выполнение сравниваемых словесных элементов «КУРАЖ» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (1) имеются

визуальные отличия, вместе с тем, совпадение одного из элементов обозначений, несущего основную смысловую нагрузку, позволяет признать их сходными в целом.

Сопоставительный анализ товаров 20 класса МКТУ с целью определения их однородности, показал следующее.

На дату (11.03.2016) принятия возражения к рассмотрению решением Роспатента от 29.12.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении части товаров 20 класса МКТУ.

Правовая охрана сохранена в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ:

- багеты для картин; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; браслеты опознавательные для больниц неметаллические; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; веера; верстаки; верстаки с тисками неметаллические; винты неметаллические; витрины для газет; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые крепежные неметаллические; домики для комнатных животных; доски для ключей; доски для объявлений; древки знамен; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; завязки для занавесей; зажимы для кабелей или труб пластмассовые; зажимы для канатов неметаллические; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично

обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; карнизы для занавесей; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода; коврики для детского манежа; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; колышки для палаток неметаллические; кольца для занавесей; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конуры собачьи; корзины для хлеба пекарские; корзины неметаллические; коробки для бутылок деревянные; краны для бочек неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крючки для занавесей; лежанки-гнезда для комнатных животных; лежанки для комнатных животных; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манекены; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для занавесей; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные неметаллические; орнамент лепной для рам картин; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подносы, неметаллические; подушечки для комнатных животных; подушки; покрытия съемные для водопроводных раковин; подушки надувные, за

исключением медицинских; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы для картин (обрамления); рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов неметаллические; рукоятки для ножей неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки для кос неметаллические; ручки для метел, половых щеток неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стержни янтарные; стремянки [лестницы] неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; тара для перевозки стекла и фарфора; тесьма плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; урны похоронные; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; фигуры восковые; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шесты неметаллические; шторы бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы оконные текстильные; экраны каминные; янтарь; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок.

Согласно доводам возражения заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 20 класса МКТУ следующими позициями, а именно: «мебель, зеркала, обрамления для картин; изделия мебельные, относящиеся к 20 классу, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, из заменителей этих материалов или из пластмасс; обстановка мебельная; фурнитура мебельная неметаллическая».

Сопоставляемые товары уточненного перечня, а именно «обрамления для картин» и товары «багеты для картин, орнамент лепной для рам картин, рамы для картин (обрамление)» противопоставленного товарного знака (1) однородны, поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары уточненного перечня, а именно «фурнитура мебельная неметаллическая» и товары «болты неметаллические, детали стержневые крепежные неметаллические, заклепки неметаллические, защелки неметаллические, ручки круглые неметаллические» противопоставленного товарного знака (1) однородны, поскольку относятся к одной категории товаров, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары уточненного перечня, а именно «зеркала» и товары «пластинки из стекла для изготовления зеркал» противопоставленного товарного знака (1) взаимодополняемы, т.е. можно предположить, что они происходят из одного источника и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары уточненного перечня, а именно: «мебель; изделия мебельные, относящиеся к 20 классу, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, из заменителей этих материалов или из пластмасс; обстановка мебельная» и товары противопоставленного товарного знака (1) неоднородны, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель; изделия мебельные, относящиеся к 20 классу, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, из заменителей этих материалов или из пластмасс; обстановка мебельная» соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2016, отменить решение Роспатента от 27.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721006.