

**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 30.07.2014, поданное компанией MeisterWerke Schulte GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1130757 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1130757 с приоритетом от 31.05.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 11, 19 и 27 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1130757 представляет собой словесное обозначение «MEISTER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ со

знаком «МАСТЕР MASTER» по международной регистрации № 734538А, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) фонетическое несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слогов и звуков и составом звуков;
- 2) визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слов и составом букв, а также разным шрифтовым исполнением;
- 3) семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено вызываемыми ими разными смысловыми ассоциациями, так как рассматриваемый знак ассоциируется исключительно с заявителем, поскольку воспроизводит часть его фирменного наименования, а противопоставленный знак означает какого-то квалифицированного специалиста;
- 4) по результатам переговоров заявителя с правообладателем противопоставленного знака последним будет выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757, в связи с чем позже будет представлено соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 в отношении ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ – «matériaux de construction en bois, à savoir bois d'oeuvre mi-ouvert, en particulier poutres, planches, panneaux, baguettes; parquets et parquets stratifiés; contre-plaqués;

panneaux muraux, panneaux de plafond et revêtements de sols en tant que panneaux, plaques et planches, non métalliques, non-béton, non-ciment; cloisons, portes; bandes profilées, bandes de chant pour sols, plinthes, bandes de chant pour plafonds, profils d'angles, profils de raccord et de jonction, profils correspondants, bordures, bordures de marches, embouts, boulons d'entretoise, les produits précités n'étant pas métalliques, en particulier en bois artificiel, pour la construction; placages en bois, bois de placage; feutre pour la construction; revêtements de sols en pierre, revêtements de sols en liège ; boiserie, baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois pour la construction; marches et limons (parties d'escaliers) non métalliques; planchers en bois ; ouvrages de tailleurs de pierres; plaques de sols (plaques supérieures); tous les produits précités ne pas étant en verre» («строительные материалы из дерева, а именно частично-обработанная древесина, в частности балки, доски, панели, бруски, планки; паркет и ламинированные половые покрытия; фанера клееная многослойная; стеновые панели, потолочные панели, плиты и половые покрытия в виде панелей, плит, пластин и досок, не из металла, бетона, цемента; перегородки, двери; профильные бруски, планки, напольные крайние, кромочные планки, плинтусы, потолочные крайние, кромочные планки, угловые профили, профили для соединения и сопряжения, подгоночные, стыковочные профили, крайние, кромочные планки, крайние, кромочные планки для ступеней, концевые насадки, колпачки, крышки, анкерные, соединительные болты, вышеуказанные товары не из металла, в частности из искусственной древесины, для строительства; деревянный шпон, фанера; войлок для строительства; половые покрытия из камня, половые покрытия из пробки; деревянные панели, рейки для обшивки стен деревянные, картон из древесной массы для строительных целей; ступени лестниц и косоуры (части лестниц]), неметаллические; деревянные настилы; изделия из камня; доски настила, напольные покрытия (верхняя часть напольных покрытий); все указанные товары, за исключением изготовленных из стекла») (далее – ограниченный перечень товаров 19 класса МКТУ).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.02.2015 отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2014 и

оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.04.2014, обоснованное в заключении коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения этого возражения тем, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1130757 и противопоставленный знак по международной регистрации № 734538А действительно являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Поскольку один из доводов возражения сводился к тому, что к дате рассмотрения возражения будет представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака, то в вышеуказанном заключении коллегии было специально отмечено, что с учетом имеющихся у сравниваемых знаков некоторых отличий по графическому критерию сходства обозначений рассматриваемому знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 могла бы быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в случае документального подтверждения заявителем наличия соответствующего согласия у правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 734538А, однако такой документ на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2014, заявителем не был представлен.

К тому же представитель заявителя на данном заседании коллегии, отвечая на ее вопрос об указанном документе, отметил то, что упомянутые в возражении переговоры заявителя с правообладателем противопоставленного знака о предоставлении письма-согласия не дали нужного результата, и такого документа у заявителя не имеется.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2015 по делу № СИП-250/2015 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.02.2015 было признано недействительным. Из данного судебного акта следует, что вывод коллегии о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса

МКТУ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1130757 и противопоставленного знака по международной регистрации № 734538А является правомерным, но в материалы соответствующего судебного дела заявителем была представлена копия письма-согласия от 17.02.2015 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 734538А, в котором им было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1130757 в отношении приведенного выше ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ.

В этой связи необходимо отметить то, что представленное в суд письмо-согласие от 17.02.2015 ранее не представлялось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.02.2015 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 30.07.2014 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам с учетом приведенных в указанном выше судебном акте сведений о представленном в суд соответствующем письме-согласии от 17.02.2015.

Так, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2015 по делу № СИП-250/2015 возражение от 30.07.2014 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2015.

На данном заседании коллегии заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 17.02.2015 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (31.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Знак по международной регистрации № 1130757 с приоритетом от 31.05.2012 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «MEISTER».

Следует отметить, что соответствующая графическая проработка шрифтовых единиц указанного слова никак не приводит к утрате рассматриваемым знаком своего словесного характера. Так, слово «MEISTER» в переводе с немецкого языка означает «мастер, квалифицированный рабочий» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении приведенного в данной международной регистрации знака перечня товаров 11, 27 классов МКТУ и вышеупомянутого ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 734538А с приоритетом от 23.05.2000 представляет собой словесное обозначение «МАСТЕР MASTER», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Следует отметить, что противопоставленный знак действительно состоит из двух слов, помещенных в две строки, однако расположенное ниже слово «MASTER» представляет собой всего лишь транслитерацию буквами латинского алфавита слова «МАСТЕР», а также его перевод на английский язык. Так, слово «MASTER» в переводе с английского языка также означает, в частности, «мастер, квалифицированный рабочий» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Ввиду указанного обстоятельства противопоставленный знак не является каким-то единым (неделимым) словосочетанием, и каждое из двух составляющих его слов подлежит соответствующему сравнительному анализу.

Правовая охрана этому знаку была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 19 класса МКТУ «construction materials, not of metal, except building glass» («неметаллические строительные материалы, за исключением строительного стекла»).

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 и противопоставленного знака «МАСТЕР MASTER» по международной регистрации № 734538А показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку все указанные слова имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания, что несомненно обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков фонетического сходства.

Так, необходимо отметить, в частности, что в соответствии с правилами чтения букв и их сочетаний в немецком языке (см. таблицу звуко-буквенных соответствий в Русско-немецком словаре, М.Я. Цвиллинг, М.: Русс. яз., 1997, с.18) буквосочетание «ei» произносится как «ai» («ай»), в силу чего транскрипция слова «MEISTER», являющегося лексической единицей немецкого языка, практически тождественна слову «МАСТЕР» – лексической единице русского языка с идентичным смысловым значением.

Как уже указывалось выше, слова «MEISTER» и «MASTER» означают «мастер, квалифицированный рабочий» в переводе с немецкого и английского языков соответственно. Исходя из указанного, все слова в сравниваемых знаках («MEISTER», «МАСТЕР» и «MASTER») имеют одно и то же смысловое значение, что несомненно обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков еще и семантического сходства.

У сравниваемых знаков действительно имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (по количеству слов, слогов, звуков и букв, по составу звуков и букв, по шрифтовому исполнению), однако указанные обстоятельства имеют лишь второстепенное значение при восприятии этих знаков в целом.



Коллегия при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство сравниваемых обозначений. При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Что касается довода возражения о воспроизведении в рассматриваемом знаке части фирменного наименования заявителя, то следует отметить, что товарный знак и фирменное наименование являются разными объектами интеллектуальной собственности (разными средствами индивидуализации), регулируемые разными нормами права (разными правовыми институтами). Наличие у заявителя права на соответствующее фирменное наименование никак не опровергает вывод коллегии о сходстве рассматриваемого знака с противопоставленным знаком и не является основанием для предоставления такому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

Ограниченный перечень товаров 19 класса МКТУ, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1130757, составляют исключительно товары, относящиеся к неметаллическим строительным материалам, за исключением изготовленных из стекла.

Следовательно, данные товары являются однородными с приведенными в противопоставленной международной регистрации знака товарами 19 класса МКТУ «construction materials, not of metal, except building glass» («неметаллические строительные материалы, за исключением строительного стекла»), поскольку соотносятся с ними как вид-род, что заявителем в возражении не оспаривается.

В силу указанного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких однородных товаров 19 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

К тому же правомерность данного вывода была подтверждена также и выводами, приведенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2015 по делу № СИП-250/2015.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 734538А (ОАО «Лафарж Цемент», Москва) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 17.02.2015 [1], которое было представлено заявителем, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2015 по делу № СИП-250/2015, в материалы этого судебного дела, а впоследствии и в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2015.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 734538А не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 в отношении приведенного в возражении ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1130757 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в данной международной регистрации товаров 11 и 27 классов МКТУ и ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1130757 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации товаров 11 и 27 классов МКТУ и товаров 19 класса МКТУ «matériaux de construction en bois, à savoir bois d'oeuvre mi-ouvré, en particulier poutres, planches, panneaux, baguettes; parquets et parquets stratifiés; contre-plaqués; panneaux muraux, panneaux de plafond et revêtements de sols en tant que panneaux, plaques et planches, non métalliques, non-béton, non-ciment; cloisons, portes; bandes profilées, bandes de chant pour sols, plinthes, bandes de chant pour plafonds, profils d'angles, profils de raccord et de jonction, profils correspondants, bordures, bordures de marches, embouts, boulons d'entretoise, les produits précités n'étant pas métalliques, en particulier en bois artificiel, pour la construction; placages en bois, bois de placage; feutre pour la construction; revêtements de sols en pierre, revêtements de sols en liège ; boiseries, baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois pour la construction; marches et limons (parties d'escaliers) non métalliques; planchers en bois ; ouvrages de tailleurs de pierres; plaques de sols (plaques supérieures); tous les produits précités ne pas étant en verre».**