

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2023, поданное «Samet Kalip Ve Maden Esya San. Ve Tic. A.S.», Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.02.2023 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1652149, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1652149 знака «**MASTER**» произведена Международным Бюро ВОИС 20.08.2021 (29.04.2021 конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 28.02.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1652149 в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 20 классов МКТУ. В отношении товаров 06 класса МКТУ Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1652149. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1652149 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**MASTER**» (свидетельство №104771 с приоритетом от 02.10.1990), зарегистрированным на имя «Мастер Лок Компани ЛЛК», 6744 Саут Хауэлл Авеню, Оук-Крик, штат Висконти 53154, США в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №104771, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) от владельца противопоставленного товарного знака №104771, в котором правообладатель подтверждает, что не возражает против предоставления правовой охраны заявленному обозначению по международной регистрации №1652149 в отношении, в том числе, товаров 06 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия от «Мастер Лок Компани ЛЛК», представлен в корреспонденции от 28.06.2023.

Заявитель отмечает, поскольку сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака отличаются и у каждой компании имеется своя специфика клиентов, они не являются конкурентами.

Перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны главным образом состоит из аксессуаров и принадлежностей для мебели, в отношении которых правовая охрана противопоставленному товарному знаку не предоставлена.

Перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны, содержит уточнение, исключающее товары, которые относятся к сфере деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака (замки и иные запорные или защитные устройства).

Ввиду представленного письма-согласия, а также с учетом визуальных отличий в шрифтовом исполнении и определенных семантических отличий, обусловленных разными ассоциациями, которые вызывают сравниваемые обозначения, заявитель

просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по международной регистрации №1652149 в отношении уточненного перечня товаров 06 класса МКТУ, а именно: «Rails (included in this class), furniture guides, hardware for moveable cabinet inserts; non-electric; actuators, namely retraction and extension devices, for furniture components, particularly for drawers; dampers for furniture; flap stays, namely self-closing fittings for furniture; touch-latch-fittings; hinges, in particular hinges for furniture; hinge covers; adjustable arm devices; fittings and mechanical adjustable arm devices for furniture flaps; fittings for cupboard inserts which may be pulled out; drawer slides made of metal; fittings for fixing front walls to drawers; connectors for furniture; wall-mounted sign holders of metal; holders for furniture; dowels; for all of the above excluding locks and other locking or security devices (Рельсы (включенные в данный класс), мебельные направляющие, фурнитура/скобяные изделия для подвижных вставных элементов шкафов; неэлектрический; приводы, а именно устройства втягивания и выдвижения, для компонентов мебели, в частности для выдвижных ящиков; демпферы для мебели; откидные ножки/стойки, а именно самозакрывающаяся фурнитура для мебели; нажимная фурнитура; петли, в частности петли для мебели; крышки петель; регулируемые рычаги/держатели/кронштейны; фурнитура и механические регулируемые рычаги/держатели/кронштейны для мебельных створок, крышек; фурнитура для вставных элементов шкафов, которая может выдвигаться; направляющие для ящиков из металла; фурнитура для крепления передних стенок к ящикам; соединительные элементы для мебели; настенные держатели для вывесок, табличек из металла; держатели для мебели; дюбели, детали стержневые крепежные; всё вышеперечисленное не включает, замки и иные запорные или защитные устройства)».

На заседании коллегии 10.08.2023 от заявителя поступило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок с целью ведения дальнейших переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака на предмет внесения ограничений в перечень зарегистрированных товаров 06 класса МКТУ.

Рассмотрев представленное ходатайство, коллегия отказала в его удовлетворении, поскольку подтверждающих сведений наличия таких договоренностей с владельцем противопоставленного товарного знака представлено не было, а было высказано лишь предположение о намерении, которое впоследствии могло бы устранить пересечение однородных позиций в перечне сравниваемых обозначений.

Ввиду отказа в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о сокращении перечня заявленных товаров 06 класса МКТУ до следующих позиций: «hinges, in particular hinds for furniture; hinge covers for furniture hinds» (петли, в частности петли для мебели; крышки петель для мебели).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2021) конвенционного приоритета международной регистрации №1652149 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Словесное обозначение «**MASTER**» по международной регистрации №1652149 с приоритетом от 29.04.2021 (конвенционный приоритет) выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Регистрация знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 06 класса МКТУ: «hinges, in particular hinges for furniture; hinge covers for furniture hinges» (петли, в частности петли для мебели; крышки петель для мебели).

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MASTER**» по международной регистрации №1652149 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**MASTER**» по свидетельству №104771 с приоритетом от 02.10.1990, зарегистрированным в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя «Мастер Лок Компани ЛЛК».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**MASTER**» и противопоставленного товарного знака «**MASTER**» по свидетельству №104771.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака компанией «Мастер Лок Компани ЛЛК» предоставлено письмо-согласие, в котором правообладатель подтверждает, что не возражает против предоставления правовой охраны заявленному обозначению по международной регистрации №1652149 в отношении, в том числе, уточненного перечня товаров 06 класса МКТУ на имя «Samet Kalip Ve Maden Esya San. Ve Tic. A.S.».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются полным фонетическим, семантическим и визуальным тождеством.

Заявитель отмечает разное шрифтовое исполнение сравниваемых обозначений.

В этой связи коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без какой-либо проработки буквами латинского алфавита черного цвета, что не ведет к каким-либо существенным визуальным отличиям при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а скорее указывает, что сравниваемые обозначения имеют степень сходства, близкую к тождеству.

Однородность товаров 06 класса МКТУ «hinges, in particular hinges for furniture; hinge covers for furniture hinges» (петли, в частности петли для мебели; крышки петель для мебели), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров «обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные строительные конструкции и сооружения из металла, металлические материалы для рельсовых путей, скобяные и замочные изделия, трубы металлические, сейфы, руды», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №104771, обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к скобяным изделиям, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров.

Следует также отметить, что данные товары могут совместно использоваться (скобяные изделия / замочные изделия и мебельная фурнитура), поскольку тесно связаны друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителей, учитывая тождество обозначений, которыми эти товары маркируются.

Также в оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией была учтена степень известности правообладателя по свидетельству №104771, в том числе, информация с веб-сайта <https://www.masterlock.com>, согласно которой компания «Мастер Лок» существует уже более ста лет, что свидетельствует также и о ее длительном пребывании на рынке.

Коллегия отмечает, что при оценке однородности проводится анализ позиций товаров, указанный в перечнях сравниваемых обозначений, а не оценивается фактическая деятельность заявителя/правообладателя.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак вызывают одинаковые ассоциации в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации №1652149, следует признать обоснованным.

Предоставленное письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака не было принято коллегией во внимание, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными, что может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, поскольку товары заявленного перечня и товары тождественного противопоставленного товарного знака могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, наличие письма-согласия не устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения «**MASTER**» по международной регистрации №1652149 в отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2023.