

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2010, поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью «Русмастер», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734549/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008734549/50 с приоритетом от 31.10.2008 заявлено на регистрацию Обществом с ограниченной ответственностью «Русмастер», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «РУСМАСТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 08.07.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734549/50 для всех товаров 19 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведения экспертизы был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «ИАСТЕРСРУС» по свидетельству №263306 с приоритетом от 05.02.2004, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя Дзюва Константина Михайловича, Москва.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2010 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУСМАСТЕР» фонетически существенным образом отличается от противопоставленного товарного знака «МАСТЕРСРУС» по свидетельству №263306 вследствие иной последовательности составляющих его звуков;

- отличие звуковых составов первых слогов сопоставляемых обозначений обуславливает разное их звуковое восприятие и исключает возможность их звукового смешения;

- кроме того, противопоставленный товарный знак содержит слог «терс» или «срус» (в зависимости от выбранной разбивки слова на слоги – «мас-терс-рус» или «мас-тер-срус»), который отсутствует в заявленном обозначении;

- вследствие иной последовательности расположения составляющих обозначения букв обозначения также отличаются графически;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют смыслового отличия, в связи с чем отсутствует смысловое сходство обозначений;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным с товарным знаком по свидетельству №263306;

- решением Роспатента от 20.12.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №263306 досрочно прекращена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734549/50 в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (31.10.2008) заявки №2008734549/50 на государственную регистрацию 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУСМАСТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита

черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №263306.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАСТЕРСРУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что знаки включают фонетически сходные словесные элементы «РУСМАСТЕР» и «МАСТЕРСРУС» (звуковое сходство обусловлено наличием совпадающих звукосочетаний «РУС» и «МАСТЕР»), выполненные стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита черного цвета, что приводит к выводу о сходстве обозначений.

Вывод об однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №263306, в силу совпадения товаров по виду (окна, лестницы неметаллические, балясины и т.д.), либо отнесения их к общему роду (материалы строительные неметаллические, конструкции строительные), является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №263306.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №263306 досрочно прекращена в отношении всех товаров 19 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 20.12.2010.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (18.01.2011) правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 19 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам не рассматривает товарный знак по свидетельству №263306 как препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734549/50 в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.12.2010, отменить решение Роспатента от 08.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008734549/50 в отношении товаров 19 класса МКТУ.