

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 21.04.2011, поданное ИП Шушариным А.Н., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 21.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716305/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009716305/50 с приоритетом от 09.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 20, 21 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MASTRELLI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 21.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Александрйские двери» для индивидуализации в гражданском обороте товаров, услуг, однородных заявленным, таким образом оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица,

оказывающего услуги (см. <http://www.dooraleksandria.ru.>, www.adomit.ru).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 21.04.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- при анализе информации, содержащейся в Интернете, можно видеть, что компания «Александрийские двери» представляет те же коллекции дверей (Александрийские двери, двери Клеопатра, двери EMPERADOOR, Beatrice Mastrelli, Izabella Mastrelli), что и ООО «Торговый дом «Александрия»;

- заявитель является правообладателем многих товарных знаков, в том числе «Александрийские двери», свидетельство №263097, международная регистрация №913599;

- обозначение заявителя «Александрийские двери» является обобщающим для нескольких коллекций дверей, в том числе «MASTRELLI»;

- лицо, подавшее возражение, на основании лицензионного договора, зарегистрированного за №РД0042890, предоставило неисключительное право использования товарных знаков «Александрийские двери» (свидетельство №263097), «ALDOOR» (свидетельство №243706), «ДВЕРИ «АЛЕКСАНДРИЯ» (свидетельство №340069) ООО «Торговый Дом «Александрия», которое в рекламных буклетах и на страницах сайта указывается под коммерческим обозначением «Компания Александрийские двери». Аналогичный договор за №РД0042888 заключен с ООО «Производственная компания»;

- в отношении тех компаний и администраторов доменов, которые используют обозначения, являющиеся товарными знаками заявителя без его согласия, заявителем начаты судебные процедуры, направленные на запрещение использования таких обозначений;

- обозначение «MASTRELLI» используется в одном ряду с уже хорошо известными товарными знаками заявителя, что исключает возможность отнесения продукции к иному лицу.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков на 8 л., [1];
- копия определения Арбитражного суда на 2 л., [2];
- копия страниц рекламного буклета на 12 л., [3];
- лицензионные договоры на 17 л., [4].

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

С учетом даты (09.07.2009) поступления заявки № 2009716305/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном лице, оказывающем услугу или месте его нахождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MASTRELLI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.07.2009 испрашивается в отношении товаров 06, 19, 20, 21 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не содержит указания на конкретное лицо, оказывающее услуги.

Вывод о способности введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) сделан экспертизой на основании информации, полученной из сети Интернет.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала сведения из сети Интернет и представленные заявителем документы и пришла к следующему выводу.

Компанией «Александрийские двери» представлена коллекция дверей. В эту коллекцию входит коллекция под обозначением «MASTRELLI».

Заявитель Шушарин А.Н. является правообладателем товарного знака «Александрийские двери» по свидетельству №263097.

На основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом от 05.11.2008 за №РД0042890, Шушарин А.Н. предоставил неисключительное право пользования товарным знаком по свидетельству №263097 ООО «Торговый Дом «Александрия».

Таким образом, анализ информации из сети Интернет показал, что обозначение «MASTRELLI» можно соотнести с заявителем, что подтверждается также представленными материалами [1-4].

Необходимо также отметить, что на имя заявителя зарегистрирован ряд товарных знаков, которые также используются компанией «Александрийские двери», с которой заявитель заключил вышеуказанный лицензионный договор, что подтверждается представленными документами [4].

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 21.04.2011, отменить решение Роспатента от 21.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009716305/50.**