

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.02.2015, поданное компанией «MeisterWerke Schulte GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150609 в отношении товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150609 с конвенционным приоритетом от 31.05.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.11.2012 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 02, 06, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в оранжево-белом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации № 1150609 представляет собой



комбинированное обозначение . Словесный элемент «MEISTER» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами белого цвета латинского алфавита и размещен по центру прямоугольника оранжевого цвета.

Решение Роспатента от 27.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1150609 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1150609 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1150609 [1] противопоставлены сходные до степени смешения знаки:



- по международной регистрации № 988042 от 23.05.2008 [2];

МАСТЕР

- **MASTER** по международной регистрации № 734538А от 23.05.2000 [3];
- «MASTER» по международной регистрации № 745317 с конвенционным приоритетом от 06.04.2000 [4];



- по свидетельству № 324168 с приоритетом от 05.09.2006 [5];

MASTER

- по свидетельству № 104771 с приоритетом от 02.10.1990, срок действия регистрации продлен до 02.10.2020 [6];
- правовая охрана знакам [2-6] предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 02 [2], 06 [6], 17 [4], 19 [3,4,5] классов МКТУ;
- сходство сравниваемых словесных элементов «MEISTER» [1] - «MASTER» [2-4, 6] обусловлено фонетическим (одинаковое количество слогов, наличие совпадающих букв и звуков, расположение звуков по отношению друг к другу, одинаковый состав согласных, близость по составу гласных звуков) и семантическим (совпадение значения обозначений в разных языках: в переводе с английского («MASTER») и

немецкого («MEISTER») языков сравниваемые элементы означают: мастер, специалист (см. <http://slovari.yandex.ru>)) критериями сходства;

- в противопоставленном комбинированном товарном знаке [5], состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент «MEISTER», который фонетически и семантически совпадает, а также визуально близок по восприятию со словесным элементом «MEISTER» знака [1];
- анализируемые товары 02, 06, 17, 19 классов МКТУ перечней сравниваемых знаков [1] и [2-6] являются однородными, поскольку имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей;
- экспертиза сочла возможным снять ранее противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 762737, 778034, 781908, содержащим словесный элемент «MEISTER», в силу предоставления согласия от владельца указанных регистраций.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака [4] предоставил безотзывное согласие на регистрацию и использование комбинированного знака [1] в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ;
- с владельцами противопоставленных знаков [3,6] проведены переговоры о заключении соглашения и предоставлении согласий в отношении ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ [3] и товаров 06 класса МКТУ [6];
- знак [1] и противопоставленные знаки [2,5] различаются визуально, фонетически и семантически;
- сравниваемые знаки [1] и [2,5] выполнены разными стилизованными шрифтами и, благодаря расположению элементов в обозначениях, цветовым сочетанием, графике, производят совершенно разное впечатление;
- сравниваемые знаки [1] и [2,5] различаются семантически, поскольку словесные элементы имеют разные значения в переводе на русский язык: «MEISTER» [1] – большой, наибольший, чаще всего, учитель, наставник и др.; «Holzplast meister» [5] –

квалифицированный работник/мастер по древесному пластику; «MASTER» [2] – хозяин, господин, владелец;

- сравниваемые знаки [1] и [2,5] различаются фонетически, поскольку словесные элементы имеют небольшую длину, ясно различимы по звуковоспроизведению, риск смешения слов исключен: (МАЙС-ТЕР) [1] / (ХОЛЬЦ-ПЛАСТ-МАЙС-ТЕР) [2] / (МАС-ТЕР) [5].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ.

К возражению от 26.02.2015 были приложены:

- копия согласия владельца противопоставленного знака [4] - (1);
- копия соглашения и проект письма-согласия владельца противопоставленного знака [3] - (2);
- сведения из словарей - (3);
- сведения о заявителе – (4).

В ведомство 04.06.2015 поступила от заявителя корреспонденция № 14750443/37RU от 03.06.2015, в которой содержатся:

- согласия от владельцев противопоставленных знаков [3,4] с переводом на русский язык - (5);
- копия согласия владельца противопоставленного знака [6] с переводом на русский язык - (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2015, к материалам дела были приобщены следующие документы:

- оригинал согласия владельца противопоставленного знака [6] с переводом на русский язык - (7);
- сведения из сети Интернет относительно области деятельности заявителя, использования знака [1] – (8);
- распечатка с базы данных WIPO-ROMARIN касательно противопоставленного знака [2] – (9).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 26.02.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.05.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1150609 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1150609 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, словесный элемент которого «MEISTER» выполнен заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и расположен по центру прямоугольника. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 02, 06, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в оранжево-белом цветовом сочетании.

Согласно материалам возражения от 26.02.2015 решение Роспатента от 27.11.2014 оспаривается в отношении товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 988042 [2] от



23.05.2008 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой направленный вверх угол.

Поверх угла в горизонтальном направлении расположен словесный элемент «Master», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с прорисовкой, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 734538А [3] от

МАСТЕР

23.05.2000 представляет собой словесное обозначение **MASTER**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 745317 [4] с конвенционным приоритетом от 06.04.2000 представляет собой словесное обозначение «**MASTER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 324168 [5] с приоритетом от 05.09.2006 представляет собой комбинированное обозначение



. Изобразительные элементы представляют собой стилизованное изображение домика и расположенных на его заднем фоне деревьев, солнца. Словесные элементы «Holzplast», «meister» выполнены буквами латинского алфавита, первая буква элемента «Holzplast» исполнена заглавной, буквы элемента «meister» и остальные буквы элемента «Holzplast» – строчные. Словесный элемент «Holzplast» расположен на фоне изображения домика. Словесный элемент «meister» размещен на фоне прямоугольника со скругленными внизу углами. Правовая охрана товарному знаку [5] предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне

свидетельства, в черно-бело-желто-зелено-светло-зелено-красно-темно-красном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 104771 [6] с приоритетом от 02.10.1990 представляет собой словесное обозначение **MASTER**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака [6] продлен до 02.10.2020.

Согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, основными элементами в сравниваемых комбинированных знаках [1] и [2,5] являются словесные элементы: «MEISTER» [1] и «Master» [2], «meister» [5].

Расположение в противопоставленном знаке [5] словесных элементов «Holzplast» и «meister» на разном уровне и изобразительных элементах (домик и прямоугольник со скругленными нижними углами), различия в их шрифтовом исполнении и цветовой гамме не позволяет коллегии воспринимать их в качестве словосочетания «Holzplast meister» - «квалифицированный работник/мастер по древесному пластику», приведенному заявителем.

Сопоставительный анализ сходства знака [1] и противопоставленного знака [5] показал фонетическое и семантическое тождество, а также визуальное сходство словесных элементов «MEISTER»/«meister». Так, в переводе с немецкого на русский язык указанный элемент означает: мастер, специалист, учитель (<http://slovari.yandex.ru>). Наличие изобразительных элементов в сравниваемых знаках [1] и [5] не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми словесными элементами ввиду наличия вышеуказанных признаков. Визуальное сходство

сравниваемых вышеуказанных словесных элементов обусловлено тем, что при их написании использован латинский алфавит.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знака «MEISTER» [1] и противопоставленных знаков «MASTER» / «МАСТЕР» [2-4,6] показал тождество всех согласных звуков («m-st-r» [1-4,6] / «м-ст-р» [3]) и одного гласного звука («-е-»), одинаковое количество слогов (два). Различия в произношении гласных звуков «-ei-» [1] / «-а-» [2-4,6], расположенных в первом слоге сравниваемых словесных элементов, не придает им какой-либо иной звуковой окраски.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знака «MEISTER» [1] и противопоставленных знаков «MASTER» / «МАСТЕР» [2-4,6] показал совпадение значения обозначений в разных языках. В переводе с немецкого на русский язык элемент «MEISTER» [1] означает: мастер, специалист, учитель (см. <http://slovari.yandex.ru>; <https://translate.yandex.ru>). В переводе с английского на русский язык элемент «MASTER» [2-4,6] означает: мастер, специалист, учитель, наставник (см. <https://translate.yandex.ru>). Изложенное свидетельствует о подобию заложенных в обозначениях идей.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленных знаков [2-4,6] показал, что они близки за счет использования при их написании букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, знак [1] и противопоставленные знаки [2-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 02 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [2] соотносятся как род/вид («краски/красители, лаки, защитные вещества против ржавчины и порчи древесины»), имеют общий сегмент рынка (лако-красочная промышленность), круг потребителей и назначение (для окрашивания, предохранения от порчи). Товары 06 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [6] соотносятся как род/вид («металлические строительные материалы»), имеют общий сегмент рынка (строительная

промышленность), круг потребителей и назначение (для ремонта, строительства). Товары 17 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [4] соотносятся как род/вид («материалы и изделия для изоляции»), имеют общий сегмент рынка (строительная промышленность), круг потребителей и назначение (для ремонта, строительства с применением изолирующих изделий). Товары 19 класса МКТУ знака [1] и противопоставленных знаков [3-5] соотносятся как род/вид («неметаллические строительные материалы»), имеют общий сегмент рынка (строительная промышленность), круг потребителей и назначение (для ремонта, строительства). Однородность сравниваемых товаров заявителем в материалах возражения от 26.02.2015 не оспаривается.

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2-6] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 02, 06, 17, 19 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2-6], однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 27.11.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 26.02.2015.

В материалах дела имеются согласия (1,2,5-7) на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации на имя заявителя от владельцев противопоставленных знаков [3,4,6].

Сравниваемые знаки [1] и [3,4,6] являются не тождественными, а сходными, как было проанализировано выше. Таким образом, поскольку правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака, коллегия принимает во внимание представленные согласия (1,2,5-7).

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее. Согласно материалам (1,5) волеизъявление владельца противопоставленного знака [4] прослеживается только в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного знака [1]. В отношении однородных товаров 19 класса МКТУ согласие владельца

противопоставленного знака [4] на предоставление правовой охраны знаку [1] отсутствует. Согласно документам (6,7) волеизъявление правообладателя противопоставленного знака [6] касается только части товаров 06 класса МКТУ, которая соответствует перечню заявленного знака [1]: «pattes de fixation pour bordures de plafonds, plinthes et bordures de sols; raccords et profils de raccordement métalliques pour revêtements de murs, plafonds et sols» («соединительные скобы для кромок, крайних элементов потолков, для плинтусов, панелей и кромок, крайних элементов пола; профили для соединения и сопряжения из металла для стеновых, потолочных и половых покрытий»). В отношении других товаров 06 класса МКТУ согласие (6,7) правообладателя противопоставленного знака [6] не прослеживается. Согласно документам (2,5) согласие владельца противопоставленного знака [3] на предоставление правовой охраны знаку [1] касается как части товаров 19 класса МКТУ, так и товаров 02, 06, 17 классов МКТУ, указанных в перечне знака [1]. В отношении другой части товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне знака [1], согласие владельца противопоставленного знака [3] не прослеживается.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] только в отношении части товаров 06 класса МКТУ и всех испрашиваемых товаров 17 класса МКТУ. Кроме того, коллегия также отмечает, что права владельцев на противопоставленные знаки [2-6] препятствуют предоставлению правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 02 и 19 классов МКТУ, а также другой части товаров 06 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

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

удовлетворить возражение от 26.02.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1150609 в отношении товаров 06 класса МКТУ «pattes de fixation pour bordures de plafonds, plinthes et bordures de sols; raccords et profils de raccordement métalliques pour revêtements de murs, plafonds et sols» и всех испрашиваемых товаров 17 класса МКТУ.