

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 08.12.2017 возражение, поданное Ибатуллиным А.В., с. Нурлино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705694, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ**» по заявке №2016705694, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с товарным знаком «**МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ**» (свидетельство №315909 с приоритетом от 29.08.2005), зарегистрированным на имя ООО «ОтделкинЧАС», 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 41А, оф. 11.

В поступившем возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 08.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705694, поскольку исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №315909 передано заявителю.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2016) поступления заявки №2016705694 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Обозначение «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» по заявке №2016705694 с приоритетом от 26.02.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для услуг 37 класса МКТУ «герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; монтаж строительных лесов; обработка антикоррозионная; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка

и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонтно-строительные работы, ремонт помещений».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ основан на наличии более «раннего права» на товарный знак **«МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»** (свидетельство №315909 с приоритетом от 29.08.2005), зарегистрированного на имя ООО «ОтделкинЧАС».

Следует констатировать, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения было установлено, что в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права №РД0236332 от 07.11.2017 по противопоставленному товарному знаку «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» (свидетельство №315909), правообладателем указанной регистрации и заявителем по рассматриваемой заявке №2016705694 в настоящее время является одно и то же лицо.

Вместе с тем сопоставительный анализ заявленного обозначения «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» по заявке №2016705694 и товарного знака «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» по свидетельству №315909 показал, что они являются тождественными. При этом регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016705694 испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ, идентичных услугам 37 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №315909, за исключением двух позиций: «ремонтно-строительные работы; ремонт помещений».

Уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №315909 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2016705694 в отношении услуг 37 класса МКТУ «герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка

кирпича; клепка; монтаж строительных лесов; обработка антикоррозионная; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 1496, 1481 Кодекса), на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Указанное свидетельствует о том, что государственная регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 37 класса МКТУ (за исключением, «ремонтно-строительные работы; ремонт помещений») противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

Заявитель, в установленном порядке уведомленный о вышеизложенных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представил скорректированный перечень услуг 37 класса МКТУ по заявке №2016705694, ограничив его следующим образом: «информация по вопросам

ремонта (зданий, помещений, оборудования и предметов интерьера); информация по вопросам строительства зданий; кладка кирпича (строительство зданий); оклеивание обоями в помещениях; работы каменно-строительные (строительство зданий); работы кровельные (строительство зданий); работы малярные (покраска стен в помещениях, покраска предметов интерьера); работы штукатурные внутренние; строительство зданий и сооружений; установка и ремонт отопительного оборудования помещений; установка и ремонт охранной сигнализации в помещениях; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха в помещениях; установка и ремонт холодильного оборудования (промышленного и бытового); установка и ремонт электроприборов (промышленных и бытовых); установка, обслуживание и ремонт компьютеров (промышленных и бытовых); установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования (промышленного и бытового); ремонтно-строительные работы, ремонт помещений». Кроме того, заявитель отметил, что им было подано заявление о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №315909.

Следует отметить, что на дату заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения изменения в товарный знак по свидетельству №315909 внесены не были. Вместе с тем, скорректированный заявителем перечень услуг 37 класса МКТУ не является идентичным с перечнем услуг 37 класса МКТУ, приведенным в товарном знаке по свидетельству №315909, что свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившего 08.12.2017, отменить решение Роспатента от 08.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705694.