

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 25.03.2013, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734040 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734040 с приоритетом от 17.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Пробизнес-Девелопмент» (далее – заявитель) в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БританХАУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 21.12.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734040 в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что приведенные в перечне заявки товары «дома жилые» не могут быть отнесены к 19 классу, так как в 19 классе указано родовое понятие «неметаллические передвижные конструкции и сооружения», в котором определены свойства этих конструкций и сооружений – они

должны быть передвижными, любую из этих конструкций или сооружений возможностью перенести с одного места на другое, то есть к этому классу не могут быть отнесены объекты «непередвижные» (или недвижимость), которыми являются «дома жилые». Примером такой передвижной конструкции является появившийся в 10-ой ныне действующей редакции МКТУ товар – «дома сборные [наборы готовые]».

В связи с изложенным, указанная формулировка товаров 19 класса отредактирована следующим образом: «неметаллические передвижные конструкции и сооружения, в том числе дома сборные (наборные готовые)».

В возражении заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана обозначения по заявке №2011734040 испрашивалась в отношении товаров 19 класса МКТУ «здания, сооружения, жилые комплексы, дома, в том числе дома сборные, коттеджи, деревянные конструкции, беседки, бани; причалы»;

- в процессе делопроизводства по данной заявке заявителем был скорректирован перечень товаров 19 класса МКТУ и изложен в следующей редакции, а именно: конструкции и сооружения неметаллические, в том числе, дома жилые;

- однако правовая охрана обозначению по данной заявке была предоставлена в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ «неметаллические передвижные конструкции и сооружения, в том числе, дома сборные (наборы готовые)»;

- регистрация товарного знака производится для его последующего использования в отношении товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана;

- в процессе делопроизводства по заявке заявитель представил сведения, подтверждающие, что именно он ввел в гражданский оборот и использует обозначение по данной заявке и сходные с ним до степени их смешения для индивидуализации жилых строений - домов и коттеджных поселков, застроенных в определенном оригинальном стиле;

- на многочисленных сайтах размещена реклама жилых комплексов с названием «БританХАУСЫ» и жилых домов, имеющих коммерческое название «БританХАУС»,

также заявитель является правообладателем доменных имен «britanhaus.ru», «britanhaus.com», «britanhouse.ru» и «britanhouse.com», при этом на сайте www.britanhaus.ru представлена полная информация о проекте заявителя;

- очевидно, что в данном проекте товаром являются именно жилые дома и/или жилые комплексы, а также сопутствующая им инфраструктура, которые, могут быть отнесены только к 19 классу МКТУ, что и было отражено в первоначальном варианте перечня товаров указанного класса;

- действующее законодательство не содержит требований указывать в перечне товаров и услуг только те термины, которые содержатся в официально действующей редакции МКТУ;

- заголовок 9-й редакции 19 класса МКТУ содержит термин «неметаллические передвижные конструкции и сооружения»;

- при этом перечень 19 класса МКТУ содержит отдельные рубрики «конструкции» и «конструкции передвижные»;

- товар «конструкции» представляет собой родовое понятие по отношению к любым строениям, в том числе, и по отношению, к домам, предназначенным для проживания;

- название товара «конструкции», приведенное в 9-ой редакции МКТУ на английском и французском языках («buildings» и « constructions» соответственно) переводится с обоих языков как «здания и сооружения»;

- сооружение - то, что сооружено; постройка, строение (различного вида и назначения, обычно сложное по устройству); коттедж - индивидуальный городской или сельский жилой дом (обычно двухэтажный) с небольшим участком земли; дом - здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий; баня - специальная постройка или помещение, где моются и парятся, (Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов);

- жилой комплекс - совокупность зданий, сооружений как единое архитектурное целое;

- таким образом, под понятие «конструкции» подпадают здания, сооружения, жилые комплексы, дома сборные, коттеджи, поскольку все они относятся к строениям, а, следовательно, представляют собой конструкции, в силу чего данные товары могут быть отнесены только к 19 классу МКТУ;

- анализ товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, показал, что предложенная заявителем редакция перечня содержится в различных знаках (например, в товарных знаках № №339037, 356518, 390687, 390711, 414386, 436539, 444920, 436993, 449247, 283286, 357467 и международных регистрациях №№1025008, 1002365, 1029745, 1068159).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 35, 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734040 для товаров 19 класса МКТУ «здания, сооружения, жилые комплексы, дома, в том числе дома сборные, коттеджи, деревянные конструкции, беседки, бани; причалы».

Заявителем представлены следующие документы:

- распечатки с сайта www.nic.ru [1];
- копия из Руководства по применению 9-ой редакции МКТУ [2];
- копия из Общих замечаний к 9-ой редакции МКТУ [3];
- копии из словарно-справочных изданий [4];
- копии публикаций [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.10.2011) заявки №2011734040 на 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 1 статьи 1500 Кодекса Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии

заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БританХАУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «Б», «Х», «А», «У», «С».

При подаче заявки №2011734040 перечень товаров 19 класса МКТУ был сформулирован следующим образом: «здания, сооружения, жилые комплексы, дома, в том числе дома сборные, коттеджи, деревянные конструкции, беседки, бани; причалы».

В процессе делопроизводства по данной заявке перечень товаров 19 класса МКТУ заявителем был скорректирован следующим образом «конструкции и сооружения неметаллические, в том числе, дома жилые».

Необходимо отметить, что скорректированный перечень является более общим (представлены родовые термины) по отношению к первоначальному перечню товаров 19 класса МКТУ, в котором приведен ряд видовых терминов. Вместе с тем, по существу данные формулировки являются дублирующими друг друга. В этой связи просьба заявителя о рассмотрении первоначального перечня товаров 19 класса МКТУ была удовлетворена.

Правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке была предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ «неметаллические передвижные конструкции и сооружения, в том числе, дома сборные (наборы готовые)».

Рассматривая первоначально заявленный перечень товаров 19 класса МКТУ, очевидно, что часть заявленных товаров относится непосредственно к «неметаллическим передвижным конструкциям и сооружениям», а именно: дома сборные, деревянные конструкции, беседки, бани, причалы. Таким образом, предоставление правовой охраны в отношении данных товаров не противоречит выводам экспертизы.

Что касается зданий, жилых комплексов, домов, коттеджей, то данные товары действительно отсутствуют в 19 классе МКТУ. Вместе с тем, такая ситуация допустима с точки зрения МКТУ и МКТУ содержит предписания для подобных случаев.

В Руководстве по применению 9-й редакции МКТУ отмечено, что заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, при этом рассматриваемый перечень товаров/услуг может не содержать названия конкретных товаров или услуг. В этом случае для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться классификатором, а также пояснениями к каждому классу соответственно.

Однако, в случае если таковые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном перечне товаров.

В Общих замечаниях также указано, что готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением.

Если определение товара по функции или назначению не найдено, необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например, материалом, из которого изготовлено изделие, или его принципом действия.

Перечень 19 класса МКТУ содержит отдельную рубрику «конструкции» (без указания на ее передвижной характер).

Согласно сведениям из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 297, 773:

конструкция – состав и взаимное расположение частей какого-нибудь построения, сооружения, механизма, а также само такое построение, сооружение, машина с таким устройством;

сооружение – всякая значительная постройка (различного вида и назначения).

Таким образом, «конструкции» представляют собой широкое понятие, к которому могут быть отнесены различные строительные объекты, в том числе, здания, сооружения, жилые комплексы, дома и коттеджи.

Необходимо отметить, что в Роспатенте выработана практика, в соответствии с которой ряду товарных знаков правовая охрана предоставлена в отношении аналогичных или идентичных товаров в рамках 19 класса МКТУ (например, свидетельства № №339037, 356518, 390687, 390711, 414386, 436539, 444920, 436993, 449247, 283286, 357467).

В силу изложенного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2011734040 в отношении товаров 19 класса МКТУ «здания, сооружения, жилые комплексы, дома, в том числе дома сборные, коттеджи, деревянные конструкции, беседки, бани; причалы».

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

удовлетворить возражение от 25.03.2013, изменить решение Роспатента от 21.12.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734040.