

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 14.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ALLIBERT SANITAIRE, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1581384, при этом установлено следующее.

Регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 20.05.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 17.11.2020 за №1581384 на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.02.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1581384 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до

степени смешения со знаком **ALLIBERT**  по международной регистрации № 690843 с конвенционным приоритетом от 11.07.1997 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя KETER HOLDING FRANCE, Франция в отношении однородных товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

Кроме того, входящий в состав знака (1) словесный элемент «BATH & DESIGN», который в переводе с английского языка на русский язык означает «ванна и дизайн», является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 14.06.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «BATH & DESIGN» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

- правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров 11, 21 и части товаров 20 классов МКТУ (далее – уточненный перечень);

- кроме того, заявитель отмечает, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (2) является родственными компаниями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1581384 в отношении уточненного перечня товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2020) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1581384 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1581384 – (1) представляет собой

комбинированное обозначение



Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 11 (*Water distribution installations; mixer taps for water pipes; pipe line cocks [spigots]; taps [faucets]; taps for sanitary and bathroom installations; taps for water pipes; wash-hand bowls [lavatory]; bathroom sinks; bath tubs; bath fittings; shower walls; shower screens; shower cubicles; shower trays; small showers; toilets [water closets]; bidets; wall lamps for lighting; strip lamps for lighting; towel drying apparatus; electric booster heating apparatus; toilet seats / Водораспределительные сооружения; краны-смесители для водопроводных труб; краны трубопроводные [краны]; краны [краны]; краны для сантехники и ванных комнат; краны для водопроводных труб; умывальники [туалеты]; раковины для ванных комнат; ванны-ванны; сантехника для ванны; душевые стены; душевые перегородки; душевые кабины; душевые поддоны; маленькие душевые; туалеты [уборные]; биде; настенные светильники для освещения; ленточные светильники для освещения; аппарат для сушки полотенец; электрический догреватель; сиденья для унитаза*), товаров 20 (*Furniture; bathroom furniture; medicine cabinets; mirrors [looking glasses]; toiletry cabinets; clothes hooks, not of metal; footstools, racks; shelves for storage, with or without drawers; storage units of plastic / Мебель; мебель для ванной комнаты; аптечки; зеркала [смотрящие]; туалетные шкафы; крючки для одежды не металлические; пуфы, стойки; полки для хранения, с выдвижными ящичками или без них; ящички для хранения из пластика*), товаров 21 (*Toilet paper holders; lavatory brushes and lavatory brush holders; dishes for soap; towel holders, not of precious metal; washing mitt holders, not of precious metal; toothbrush glass holders and stands for toothbrushes not of precious metals; bathroom refuse bins; rotary washing lines; wall-mounted and ceiling-mounted drying racks for laundry; bath tub bridges / держатели для туалетной бумаги; туалетные щетки и держатели для туалетных щеток; посуда для мыла; держатели для полотенец не из драгоценных металлов; держатели для рукавиц моющих, не из драгоценных металлов; подстаканники для зубных щеток и подставки для зубных щеток не из драгоценных металлов; урны для*

*мусора в ванной комнате; ротационные промывочные линии; настенные и потолочные сушилки для белья; мостики для ванны)* классов МКТУ.

Входящий в состав знака (1) словесный элемент «BATH & DESIGN», который в переводе с английского языка на русский язык означает «ванна и дизайн», является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ рассматриваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак **ALLiBERT**  по международной регистрации № 690843 – (2) представляет собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 (*Installations de distribution d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, lavabos, vasques de salles de bains, baignoires, garnitures de baignoires, ponts de baignoires, cabines de douche, receveurs (bacs) de douche, douchettes, appliques lumineuses pour l'éclairage, réglettes lumineuses pour l'éclairage, appareils de séchage de serviettes, appareils électriques de chauffage d'appoint, sièges et abattants de toilette (W.-C.) / Установки водоснабжения, смесители для водопровода, краны для труб, умывальники, умывальники, ванны, сантехника, мостики для ванн, душевые кабины, душевые поддоны, ручные души, светящиеся бра для освещения, светящиеся ленты для освещения, полотенцесушители, вспомогательные электронагреватель, сиденья и крышки унитазов (унитаз))* товаров 20 (*Meubles, armoires à pharmacie, miroirs (glaces), armoires de toilette; patères (crochets) pour vêtements, non métalliques; tabourets, étagères; tablettes de rangement, avec ou sans tiroirs; éléments de rangement en matières plastiques / Мебель, аптечки, зеркала (стакана), тумбы для ванных комнат; прищепки (крючки) для одежды неметаллические; табуретки, полки; полки для хранения с выдвижными ящиками или без них; пластиковые блоки для хранения*), 21 (*Distributeurs de papier hygiénique, balais de toilette (W.-C.) et porte-balais de toilette (W.-C.), porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; porte-gants de toilette non en métaux précieux; porte-verres à dents non en métaux précieux;*

*poubelles de salles de bains, séchoirs à linge non électriques, vaisselle en matières plastiques / диспенсеры для туалетной бумаги, туалетные ерши (туалет) и держатели для ершиков (туалет), мыльница; салфетницы не из драгоценного металла; мочалки не из драгоценных металлов; подставки для зубных щеток не из драгоценных металлов; мусорные баки для ванных комнат, неэлектрические сушилки для белья, пластиковая посуда)* классов МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «ALLIBERT», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 11 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «водораспределительные и санитарно-технические», либо «устройства для освещения», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 20 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «мебель», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 21 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «туалетные принадлежности», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1581384 и противопоставленного знака по международной регистрации №690843 в отношении однородных товаров 11, 20, 21 классов МКТУ — обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1581384 в отношении всех заявленных товаров 11, 21 классов МКТУ и части заявленных товаров 20 класса МКТУ, а именно *«bathroom furniture; medicine cabinets; mirrors [looking glasses]; toiletry cabinets; clothes hooks, not of metal; footstools, racks; shelves for storage, with or without drawers; storage units of plastic»*.

В письме-согласии [1] указано, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (2) являются родственными компаниями. Фактически нет совпадений областей деятельности компаний и, следовательно, отсутствует вероятность смешения потребителями сравниваемых знаков.

Сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что в включают разные изобразительные элементы, выполнены в разном цветовом сочетании, в противопоставленном знаке (2) в словесном элементе «AlliBERT» буквы «А, В, Е, R, Т» - заглавные, буквы «l, l, i» - строчные, в то время как в словесном элементе «Allibert» рассматриваемом знака (1) первая буква заглавная, а остальные – строчные, рассматриваемый знак включает дополнительный словесный элемент «BATH & DESIGN».

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1581384 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, части товаров 20 класса МКТУ, указанных выше, и всех товаров 21 класса МКТУ.



Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2022, отменить решение Роспатента от 24.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1581384 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, части товаров 20 класса МКТУ «bathroom furniture; medicine cabinets; mirrors [looking glasses]; toiletry cabinets; clothes hooks, not of metal; footstools, racks; shelves for storage, with or without drawers; storage units of plastic», всех товаров 21 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «BATH & DESIGN» в качестве неохраняемого элемента.**