

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 07.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2014 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137225, поданное компанией Unilin BVBA, Бельгия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1137225 знака «MULTIFIT», произведенной Международным бюро ВОИС 22.08.2012 с конвенционным приоритетом от 04.05.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1137225 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MULTIFIT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и графических элементов в виде прямоугольников.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MULTIFIT» по международной регистрации №1137225 в отношении товаров 19 класса МКТУ. Данное решение было принято с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1137225 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1137225 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком «MULTIFIT» по свидетельству №459104 с приоритетом от 29.09.2010 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MULTIFIT» по свидетельству №478425, с приоритетом от 11.04.2011 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.05.2014, доводы которого сводятся к следующему:

– товары 19 класса МКТУ, содержащиеся в заявленном перечне знака по международной регистрации №1137225, и товары 19 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №459104, №478425 являются неоднородными, так как товары заявленного знака предназначены для строительства жилых помещений для проживания людей, а товары противопоставленных знаков представляют из себя материалы, части и готовые сооружения для проживания животных/рыб/птиц и создания для них подобию естественной среды обитания;

– мнение заявителя о неоднородности товаров было поддержано самим владельцем противопоставленных знаков - компанией «Multifit Tiernahrungs GmbH», Германия, в форме предоставления письма-согласия на регистрацию заявленного знака в отношении всех товаров.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 20.05.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137225 в отношении товаров 19 класса МКТУ «Matériaux de construction (non métalliques); constructions transportables non métalliques; parquets; planchers non métalliques; carrelages non métalliques; panneaux et plaques non métalliques pour revêtements de sols, murs et plafonds; parquets, panneaux, planches et carreaux pour sols, murs et plafonds; tous les produits précités en matériaux contenant du bois ou des fibres, ou en tant que laminés; éléments profilés et plinthes de plancher, non métalliques; sous-couches pour revêtements de sols, non métalliques; joints de dilatation non métalliques pour sols; cloisons non métalliques; panneaux de construction, non métalliques; revêtements de murs non métalliques pour la construction; panneaux muraux, non métalliques; toitures non métalliques; matériaux de construction isolants, non métalliques; matériaux de construction insonorisants, non métalliques; matériaux de construction non métalliques pour l'absorption et l'atténuation des vibrations; tuiles non métalliques; escaliers, degrés (marches) d'escaliers et limons (éléments d'escaliers), non métalliques; moulures, non métalliques, de corniches et escaliers; revêtements non métalliques pour la construction;

degres (marches) d'escaliers, non metalliques» («строительные материалы (неметаллические); неметаллические передвижные конструкции и сооружения; паркет; полы, не из металла; напольная плитка, не из металла; панели и плиты, не из металла, пол, стены и потолочные покрытия; паркет, доски, плитка и панели для полов, стен и потолков; все вышеупомянутые товары, изготовленные из дерева или волокна, содержащие материалы, так как ламинат; профили и напольные плинтусы, не из металла; стяжки полов, неметаллических; неметаллические компенсаторы для полов; перегородки, не из металла; строительные доски, не из металла; облицовка стен, не из металла, для строительства; стены не из металла; кровля, не из металла; изоляционные строительные материалы, не из металла; звукоизоляционные строительные материалы, не из металла; строительные материалы для поглощения вибрации; плитка, не из металла; ступени для лестниц и стрингеры (части лестниц), не из металла; молдинги, не из металла, карнизы и лестницы; накладки, не из металла, для строительства; ступени лестниц (ступени), не из металла»), указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.05.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1137225 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1137225 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MULTIFIT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и графических элементов в виде двух прямоугольников.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MULTIFIT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MULTIFIT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде неопределенной геометрической фигуры, на которой размещен указанный словесный элемент. Знак выполнен в синем, красном, желтом, оранжевом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] принадлежат одному правообладателю (МУЛЬТИФИТ Тирнарунгс ГмбХ, Германия).

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «MULTIFIT».

Фонетическое тождество словесных элементов очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Графическое отличие (исполнение знаков разным видом шрифта) сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве.

Словесный элемент «MULTIFIT» не является лексической единицей какого – либо языка, в связи с чем семантический анализ не может быть проведен.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 19 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «строительные конструкции/изделия» и имеют одно назначение.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных знаков, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137225, с товарами 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2] на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1137225 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ, кроме того, заявителем были внесены изменения в заявленный перечень товаров 19 класса МКТУ, в результате которых перечень товаров 19 класса МКТУ был ограничен следующим образом «Matériaux de construction (non métalliques); constructions transportables non métalliques; parquets; planchers non métalliques; carrelages non métalliques; panneaux et plaques non métalliques pour revêtements de sols, murs et plafonds; parquets, panneaux, planches et carreaux pour sols, murs et plafonds; tous les produits précités en bois ou matériaux contenant du bois ou des fibres, également en tant que laminés; éléments profilés et plinthes de plancher, non métalliques; sous-couches pour revêtements de sols, non métalliques; joints de dilatation non métalliques pour sols; cloisons non métalliques; panneaux de construction, non métalliques; revêtements muraux de doublage, non métalliques, pour la construction; panneaux muraux, non métalliques; toitures non métalliques; matériaux de construction isolants, non métalliques; matériaux de construction insonorisants, non

métalliques; matériaux de construction non métalliques pour l'absorption et l'atténuation des vibrations; tuiles non métalliques; escaliers, degrés (marches) d'escaliers et limons (éléments d'escaliers), non métalliques; moulures, non métalliques, de corniches et escaliers; tous les produits précités à l'exclusion d'abris non métalliques, clôtures, cages, poteaux, perchoirs et plates-formes non métalliques, lieux d'exposition (constructions) non métalliques pour animaux, sable, y compris sable pour oiseaux, gravier, y compris gravier pour aquariums d'intérieur, échelles non métalliques, matériaux non métalliques pour la construction de logements, maisons pour animaux domestiques, y compris sable, en particulier sable pour oiseaux, gravier, en particulier gravier pour aquariums compris dans cette classe» («неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; паркет; полы неметаллические; плитка напольная неметаллическая; панели и плиты, листы неметаллические для половых, настенных и потолочных покрытий; полы паркетные, доски, обшивные доски, планки, плитки и панели, филёнки для полов, стен и потолков; все вышеперечисленные товары изготовленные из дерева или материалов, содержащих дерево или волокно, также в качестве слоистых материалов; профили и плинтусы для полов неметаллические; стяжки для полов неметаллические; температурные швы неметаллические для полов; перегородки, переборки неметаллические; строительные плиты, доски неметаллические; облицовки, обшивки для стен неметаллические для строительства; стеновые плиты, обшивные доски неметаллические; кровельные материалы неметаллические; материалы строительные для изоляции неметаллические; материалы строительные звукопоглощающие неметаллические; неметаллические строительные материалы для поглощения и ослабления вибрации; плитки, черепица неметаллические; лестницы, ступени лестниц и тетивы лестниц неметаллические; погонажные архитектурные профильные детали, декоративные отливки неметаллические для карнизов, свесов и лестниц; все вышеперечисленные товары за исключением неметаллических хлебов, оград, вольеров, жердей, насестов и платформ не из металла, неметаллических выставочных сооружений (конструкций) для животных, песка, включая песок для птиц, гравия, в том числе гравия для комнатных аквариумов, неметаллических лестниц, неметаллических строительных материалов для жилищ, домиков для домашних животных, в том числе песка, в частности песка для птиц, гравия, в частности гравия для аквариумов, включенных в данный класс»).

В связи с тем, что указанный перечень товаров 19 класса МКТУ является более «узким», коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным учесть

представленное письменное согласие по отношению к скорректированному перечню товаров.

Таким образом, с учетом имеющихся различий в сравниваемых знаках, а также с учетом внесенных изменений в заявленный перечень товаров 19 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие владельца противопоставленных знаков [1, 2], которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137225 в отношении указанных выше товаров 19 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 20.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137225 в отношении товаров 19 класса МКТУ «Matériaux de construction (non métalliques); constructions transportables non métalliques; parquets; planchers non métalliques; carrelages non métalliques; panneaux et plaques non métalliques pour revêtements de sols, murs et plafonds; parquets, panneaux, planches et carreaux pour sols, murs et plafonds; tous les produits précités en bois ou matériaux contenant du bois ou des fibres, également en tant que laminés; éléments profilés et plinthes de plancher, non métalliques; sous-couches pour revêtements de sols, non métalliques; joints de dilatation non métalliques pour sols; cloisons non métalliques; panneaux de construction, non métalliques; revêtements muraux de doublage, non métalliques, pour la construction; panneaux muraux, non métalliques; toitures non métalliques; matériaux de construction isolants, non métalliques; matériaux de construction insonorisants, non métalliques; matériaux de construction non métalliques pour l'absorption et l'atténuation des vibrations; tuiles non métalliques; escaliers, degrés (marches) d'escaliers et limons (éléments d'escaliers), non métalliques; moulures, non métalliques, de corniches et escaliers; tous les produits précités à l'exclusion d'abris non métalliques, clôtures, cages, poteaux, perchoirs et plates-formes non métalliques, lieux d'exposition (constructions) non métalliques pour animaux, sable, y compris sable pour oiseaux, gravier, y compris gravier pour aquariums d'intérieur, échelles non métalliques, matériaux non métalliques pour la construction de logements, maisons pour animaux domestiques, y compris sable, en particulier sable pour oiseaux, gravier, en particulier gravier pour aquariums compris dans cette classe».