

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2025, поданное компанией «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛПП», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1746115, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1746115 знака «**HOUSE**» произведена Международным Бюро ВОИС 29.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.12.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1746115 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Для всех товаров 18, 25 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1746115 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1746115 с ранее зарегистрированными комбинированными товарными знаками:

- «HOUSE» (свидетельство №281744, приоритет 22.12.2003), зарегистрированным на имя «Готалс Лимитед», Темистокли Дерви, 5 Эленион Билдинг, 2-й этаж, П.С. 1066, Никосия, Кипр, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ,

- «HOUSE» (международная регистрация №1059312, приоритет 14.04.2010), зарегистрированным на имя «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta», Fleminginkatu 34, FI-00510 Helsinki (FI), в отношении товаров 18 класса МКТУ.

В поступившем возражении 23.01.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №281744 не препятствует регистрации товарного знака по международной регистрации №1746115, так как указанные знаки принадлежат одному и тому же лицу,

- 11.12.2024 Роспатентом произведена государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству №281744 без заключения договора, новый правообладатель товарного знака - Акционерное общество «ЛПП», Польша, г. Гданьск, Лакова 39/44 PL-80-769 (PL),

- товарный знак по свидетельству №281744 зарегистрирован в отношении следующих товаров 18 класса МКТУ: «рюкзаки, сумки, кожаные ремешки, бумажники, кошельки», при отсутствии согласия владельца товарного знака №281744 на регистрацию знака по международной регистрации №1059312 регистрация была возможна только при условии признания экспертизой обозначения не сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №281744,

- аналогично, товарный знак по международной регистрации №1746115 не является сходным с товарным знаком по международной регистрации №1059312, поскольку обозначения выполнены разным шрифтом, буквами разного регистра, в

противопоставленном знаке доминирующее положение занимает заглавная буква «Н»,

- товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1059312 «кожа и имитация кожи, и изделия из них, не включенные в другие классы; шкуры животных; зонты от дождя и солнца, и трости; кнуты и изделия шорные» не являются однородными следующим товарам заявленного обозначения: «мех искусственный; ошейники, поводки и одежда для домашних животных; рюкзаки; сумки дорожные; бумажники; чемоданы; сумки женские; портфели» и, соответственно, товарный знак по международной регистрации №1059312 не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров 18 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по международной регистрации №1746115 в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение о предоставлении охраны товарному знаку по международной регистрации №1746115, принятое Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.12.2024 после предварительного отказа,

2. Предварительный отказ в регистрации товарного знака по международной регистрации №1746115 от 03.04.2024,

3. Копия публикации о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак №281744 без договора от 11.12.2024 №РП0013174.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (29.03.2023) приоритета регистрации знака по международной регистрации №1746115 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Знак «**HOUSE**» по международной регистрации №1746115 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках поданного возражения правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1746115.

Экспертизой противопоставлены комбинированные товарные знаки:

[1] «» по свидетельству №281744, выполнен буквами латинского и кириллического алфавита оригинальным шрифтом, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ,

[2] «» по международной регистрации №1059312, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Заявитель обращает внимание коллегии на обстоятельство, которое не могло быть учтено при подготовке заключения экспертизы, а именно: Роспатентом была произведена государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству №281744 без заключения договора, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №281744 стало Акционерное общество «ЛПП», Лакова 39/44, г. Гданьск, PL-80-769, Польша.

Таким образом, ввиду состоявшегося перехода исключительного права на товарный знак [1], о чем 11.12.2024 внесена запись в Государственный реестр, коллегия делает вывод, что товарный знак по противопоставленному свидетельству №281744 не препятствует регистрации товарного знака по международной регистрации №1746115, так как указанные знаки принадлежат одному и тому же лицу. В этой связи товарный знак [1] более не учитывается в качестве противопоставления, ввиду чего правовая охрана международной регистрации №1746115 может быть предоставлена в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1746115 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1746115 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «HOUSE».

В противопоставленном товарном знаке [2] словесный элемент «HOUSE» является доминирующим элементом и именно на нем акцентируется внимание при восприятии знака.

Знак по международной регистрации №1746115 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными в силу фонетического и семантического («House» – жилой дом, жилое здание, <https://translate.academic.ru/house/en/ru/>) тождества словесных элементов «HOUSE» и [2] «HOUSE». Наличие фонетически тождественных звуков является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков.

Визуальное сходство знака по международной регистрации №1746115 и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено присутствием в них словесного элемента «HOUSE», выполненного буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сравниваемые обозначения.

Таким образом, знак по международной регистрации №1746115 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными за счет установленного сходства составляющих их элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, знак по международной регистрации №1746115 и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ знака по международной регистрации №1746115 и товаров 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1746115 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 18 класса МКТУ: искусственная кожа; искусственный мех; ошейники, поводки и одежда для

домашних животных; зонты; рюкзаки; дорожные сумки; кошельки; чемоданы; дамские сумочки; портфели. (*imitation leather; imitation fur; pet collars, leashes and clothing; umbrellas; backpacks; travel bags; wallets; suitcases; handbags; briefcases*).

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих товаров 18 класса МКТУ: кожа и имитация кожи, изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; зонтики, зонты и трости; кнуты, упряжь и седельные изделия (*cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; parasols, parapluies et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie*).

Позиции испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ «искусственная кожа; искусственный мех (*imitation leather; imitation fur*)» признаны однородными с товарами 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; шкуры животных (*cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux*)» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к одной группе товаров «кожи животных и ее заменители», испрашиваемые товары 18 класса МКТУ «зонты (*umbrellas*)» признаны однородными с товарами 18 класса МКТУ «зонтики, зонты (*parasols, parapluies*)».

Позиции испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ «ошейники, поводки и одежда для домашних животных (*pet collars, leashes and clothing*)» признаны однородными с товарами 18 класса МКТУ «кнуты, упряжь и седельные изделия (*fouets, harnais et articles de sellerie*)» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к одной группе товаров «изделия для животных».

Таким образом, вышеуказанные испрашиваемые товары 18 класса МКТУ и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия оказания, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Учитывая установленное сходство знака по международной регистрации №1746115 и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность

вышеуказанных испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ соответствующим товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1746115 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №1746115 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении испрашиваемых позиций товаров 18 класса МКТУ «рюкзаки; дорожные сумки; кошельки; чемоданы; дамские сумочки; портфели (*backpacks; travel bags; wallets; suitcases; handbags; briefcases*)» коллегия отмечает, что ввиду состоявшегося перехода исключительного права на товарный знак [1], зарегистрированного в отношении таких позиций 18 класса МКТУ как «рюкзаки, сумки, кожаные ремешки, бумажники, кошельки», на имя заявителя, противопоставленный товарный знак [1] более не учитывается в качестве противопоставления, в этой связи коллегией был проведен анализ однородности указанных позиций, в том числе, с товарами 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Установлено, что испрашиваемые позиции товаров 18 класса МКТУ «рюкзаки; дорожные сумки; кошельки; чемоданы; дамские сумочки; портфели (*backpacks; travel bags; wallets; suitcases; handbags; briefcases*), относящиеся к категории «изделия для хранения и переноски», и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], не являются однородными, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2025, отменить решение Роспатента от 04.12.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1746115 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в регистрации, и следующих товаров 18 класса МКТУ: «backpacks; travel bags; wallets; suitcases; handbags; briefcases».