

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Зосимовым Андреем Павловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024755409, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024755409, поданной 22.05.2024, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 18.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024755409. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения

Роспатента от 18.03.2025, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса в связи со следующим:

- входящий в состав комбинированного обозначения, заявленного в отношении товаров 19 класса МКТУ, словесный элемент «Parkett» (где Parkett – паркет, паркетный пол. Паркет - Планки из твёрдых пород дерева для покрытия полов, а также само такое покрытие. См. Универсальный немецко-русский словарь, Толковый словарь Ожегова./<https://translate.academic.ru/>) предполагает исключение из перечня заявленных товаров 19 класса МКТУ товаров, не относящихся к паркету, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении данных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так

The logo consists of the word "Hoff" in a bold, red, sans-serif font.

как сходно до степени смешения с товарными знаками « » по

The logo features the word "Hoff" in red, followed by the word "MINI" in white inside a red circle.

свидетельству № 629245 (приоритет: 19.08.2016), « » по свидетельству № 629244 (приоритет: 19.08.2016), « Hoff для каждого » по свидетельству № 809516 (приоритет: 11.11.2020), зарегистрированными на Общества с ограниченной ответственностью "Домашний Интерьер", Москва, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «HofParkett» ранее уже имел международную регистрацию №1189984 с приоритетом от 12.11.2013, действие которой распространялось на территорию Российской Федерации. Владелец международного знака — Олимп Холдингс ЛТД Трест Компани Лимитед — является аффилированным лицом заявителя и предоставил заявителю официальное разрешение на регистрацию

данного обозначения на территории РФ. Оригинал письма-согласия находится в Роспатенте в материалах делопроизводства №2024755409. Поскольку правовая охрана вышеуказанного товарного знака истекала, было принято решение осуществить национальную регистрацию напрямую в российском патентном ведомстве. Данное решение было принято с учетом изменений в дизайне товарного знака, а также международной обстановки. На момент подачи заявки №2024755409 международная регистрация еще являлась действующей;

- экспертиза Роспатента необоснованно противопоставила заявленному обозначению товарные знаки «Hoff» (св. №629245, №629244, №809516), зарегистрированные на имя ООО «Домашний Интерьер», несмотря на наличие более ранней международной регистрации «HofParkett». Подобный подход Роспатента нарушает принцип правовой определенности и предсказуемости решений государственного органа;

- заявленное обозначение «HofParkett» существенно отличается от противопоставленных товарных знаков «Hoff» по визуальному и семантическому признакам;

- заявитель согласился с ограничением перечня товаров 19 класса МКТУ, исключив товары, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно назначения продукции;

- заявитель считает, что товары 19 класса МКТУ по скорректированному перечню товаров и услуг не являются однородными с товарами 19 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам №629245, №629244, №809516.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024755409 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ «доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски из дерева; доски из полиэтилена, используемые в качестве заменителя дерева; доски напольные виниловые; доски стеновые не из металла; доски террасные из дерева; древесина ламинированная;

древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древесно-стружечные плиты (ДСП); лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; панели строительные неметаллические; паркет; паркет из древесины; паркет из пробки; паркет и паркетные плиты; плиты древесно-стружечные [ДСП]; покрытия напольные деревянные; покрытия напольные из виниловых досок; покрытия напольные резиновые; полы неметаллические; полы деревянные; полы из деревянной плитки; полы из твердых пород дерева; полы спортивные деревянные; пробка прессованная строительная; рейки для обшивки стен деревянные; рейки [для плотничьих работ]; решетки деревянные; фанера; фанера для полов; фанера смоляная композитная; шпон».

С возражением и дополнением к нему представлены следующие материалы:

1. Материалы делопроизводства по заявке 2024755409.
2. Копия разрешения правообладателя международной регистрации №1189984 на регистрацию обозначения в РФ.
3. Сведения о товарном знаке м.р. №1189984.
4. Информационное письмо Олимп Холдинге ЛТД Траст Компани Лимитед от 12.05.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2024) поступления заявки № 2024755409 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 звукосочетаний 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 учётом 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Заявленное обозначение «HofParkett» является комбинированным, включает словесный элемент «HofParkett», выполненный буквами латинского алфавита, и графический элемент, представленный пятиугольником. Словесный элемент расположен поверх графического элемента. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 19 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Анализ соответствия по пункту 3 статьи 1483 Кодекса показывает следующее.

Заявленное обозначение «HofParkett» представляет собой слитно выполненные слова «Hof» и «Parkett». Написания слов с заглавных букв — «Hof» и «Parkett» позволяет их разделять при восприятии и, как следствие, при анализе. Элемент «Hof», с которого начинается обозначение, воспринимается как более сильный и доминирующий. Элемент «Parkett» обладает слабой различительной способностью, так как ассоциируется с определёнными товарами, входящими в заявленный перечень: «доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски из дерева; доски из полиэтилена, используемые в качестве заменителя дерева; доски напольные виниловые; доски стеновые не из металла; доски террасные из дерева; древесина ламинированная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древесно-стружечные плиты (ДСП); лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; паркет; паркет из древесины; паркет из пробки; паркет и паркетные плиты; плиты древесно-стружечные [ДСП]; покрытия

напольные деревянные; покрытия напольные из виниловых досок; покрытия напольные резиновые; полы неметаллические; полы деревянные; полы из деревянной плитки; полы из твердых пород дерева; полы спортивные деревянные; пробка прессованная строительная; рейки для обшивки стен деревянные; рейки [для плотничьих работ]; решетки деревянные; фанера; фанера для полов; фанера смоляная композитная; шпон».

Вместе с тем для товаров, таких как «лестницы неметаллические; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; панели строительные неметаллические», корректировка перечня не привела к возможному снятию основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Это связано с тем, что заявленное обозначение содержит слово «Parkett», которое с немецкого языка переводится как «паркет» или «паркетный пол» (см. <https://translate.academic.ru/parkett/de/ru/>, <https://ru.glosbe.com/словарь-немецкий-русский/Parkett>, https://gufo.me/dict/deru_full/Parkett и др.). Данный термин может вводить в заблуждение, создавая ложное указание на вид или свойства товара.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2024755409 в качестве товарного знака, согласно

Hoff

оспариваемому решению, препятствовали товарные знаки « » по

Hoff MINI

свидетельству № 629245, « » по свидетельству № 629244,

« Hoff для каждого » по свидетельству № 809516.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 629245, 629244 и 809516 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Hoff», поскольку именно он формирует общее впечатление от товарных знаков, способствует их запоминанию потребителями и выполняет основную индивидуализирующую функцию, в то время как изобразительные элементы и дополнительные слова «mini», «для каждого» имеют вспомогательное значение.



Сравнение заявленного обозначения « » с противопоставленными

Hoff

Hoff MINI

товарными знаками « » по свидетельству № 629245, « » по свидетельству № 629244, « **Hoff для каждого** » по свидетельству № 809516 показало наличие фонетического сходства сильных (основных с точки зрения значимости) положений в товарных знаках – см. пункт 44 Правил) словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав всех сравниваемых обозначений слов «Hof» и «Hoff» соответственно. Эти элементы являются тождественными по звучанию для среднего российского потребителя.

Так, с точки зрения фонетического критерия в словах «Hof» и «Hoff» следует признать совпадение числа слогов, совпадение и одинаковое расположение гласного и согласных звуков, наличие одинаковых звуко сочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения.

В части смыслового критерия сравнения следует отметить, что слова «Hof» и «Hoff» отсутствуют в словарных источниках, то есть являются фантазийными. Как следствие, смысловой признак не является определяющим.

Несмотря на наличие отличий в графическом оформлении заявленного обозначения (графический элемент представлен пятиугольником черного цвета), визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление – оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «Hof», «Hoff»), которые приводят к сходству обозначения и товарных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 19 класса МКТУ «доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски из дерева; доски из полиэтилена, используемые в качестве заменителя дерева; доски напольные виниловые; доски стеновые не из металла; доски террасные из дерева; древесина ламинированная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; древесно-стружечные плиты (ДСП); лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы строительные неметаллические; мозаики строительные; панели строительные неметаллические; паркет; паркет из древесины; паркет из пробки; паркет и паркетные плиты; плиты древесно-стружечные [ДСП]; покрытия напольные деревянные; покрытия напольные из виниловых досок; покрытия напольные резиновые; полы неметаллические; полы деревянные; полы из деревянной плитки; полы из твердых пород дерева; полы спортивные деревянные; пробка прессованная строительная; рейки для обшивки стен деревянные; рейки [для плотничьих работ]; решетки деревянные; фанера; фанера для полов; фанера смоляная композитная; шпон» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ «древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; лестницы неметаллические; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; ступени лестниц неметаллические» противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному роду товаров (строительные материалы неметаллические) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Следует отметить, что представленное письмо от 12.05.2025 года носит исключительно информационный характер и не влияет на правовую оценку доводов, подлежащих рассмотрению в рамках настоящего возражения. Международная регистрация № 1189984 знака «HofParkett» не была противопоставлена заявленному обозначению, и не принадлежала заявителю, в связи с чем сведения о данном знаке не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела.

Кроме того, доводы, изложенные заявителем в отношении процедуры предоставления правовой охраны и противопоставления товарных знаков, не являются предметом рассмотрения по существу настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2025.