

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 01.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Suomen Osuuskappojen Keskuskunta, Финляндия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059312.



Знак по международной регистрации №1059312 «» зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 07.10.2010 на имя заявителя – Suomen Osuuskappojen Keskuskunta, Fleminginkatu 34 FI-00510 Helsinki (Finlande) в отношении товаров 02, 03, 04, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 классов МКТУ. Действие знака по международной регистрации №1059312 распространено на территорию Российской Федерации с 29.10.2013. Правовая охрана на территории Российской Федерации, согласно сведениям МБ ВОИС, испрашивается для товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 01.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059312 для всех заявленных товаров 25класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно

которому было установлено, что знак по международной регистрации №1059312 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1059312 является сходным до степени смешения с:



- комбинированным знаком «**house**» по международной регистрации №766664, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Jaradi Limited, Al Attar Tower, Level 29, Office 2906, P.O. Box 214745 Dubai (AE), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком «**h house**» (свидетельство №281744 с приоритетом от 22.12.2003), зарегистрированным ранее на имя Йаради Лимитед, Ал Аттар Тауэр, Левел 29, Офис 2906, П.О. Бокс 214745, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ), в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1059312 и противопоставленные знаки выполнены в разной графической манере и включают разные доминирующие элементы, в связи с чем производят разное зрительное впечатление;

- существует множество зарегистрированных знаков, включающих словесный элемент «HOUSE» («HOUSE OF FLORA» по международной регистрации №1011382, «TACKLE HOUSE» по международной регистрации №1049603, «TARRINGTON HOUSE» по международной регистрации №1067121, «SHINING HOUSE» по международной регистрации №1075415, «CLOCK HOUSE» по международной регистрации № 492562, «MANSION

HOUSE» по международной регистрации №314343 и т. д.), в связи с чем данный словесный элемент утратил различительную способность;

- товары заявителя, компании Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, и владельца противопоставленных товарных знаков, компании Йаради Лимитед, характеризуются разными каналами распространения, что совершенно исключает вероятность смешения товаров заявителя с товарами владельца противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059312 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2013) территориального расширения знака по международной регистрации №1059312 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 №1059312 представляет собой



комбинированное обозначение «HOUSE». Включает в себя изобразительный элемент в виде трех горизонтальных линий, буквенный элемент «Н» и словесный элемент «HOUSE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Одна линии расположена над буквенным элементом, вторая под ним и третья под словесным элементом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1059312 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №766664 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «**house**», включающее изобразительный элемент в виде овала с двойной окантовкой, в центр которого вписан буквенный элемент «h». Под изобразительным

элементом находится словесный элемент «house», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №281744 [2] представляет собой комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры, напоминающей перевернутую букву «Ψ», и расположенный справа от нее словесный элемент «house», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1059312 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1059312 и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что все они содержат в качестве доминирующего словесного элемента слово «HOUSE», выполняющие основную индивидуализирующую функцию в знаках, так как оно легче запоминается, чем изобразительный элемент и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Анализ словарно-справочных материалов (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что словесный элемент «house» в переводе с английского языка имеет значение «дом, жилище».

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1059312 и противопоставленных знаков [1, 2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически, семантически тождественный словесный элемент «HOUSE». Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ сравниваемых знаков по графическому критерию сходства показал следующее.

Использование букв одинакового алфавита сближает знак по международной регистрации №1059312 со сравниваемыми знаками [1, 2] графически. Отличие знаков по шрифтовому исполнению не приносит качественно иное восприятие словесных элементов «HOUSE». Наличие в рассматриваемых знаках дополнительных изобразительных элементов, не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически тождественных словесных элементов «HOUSE», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, фонетическое, семантическое тождество и графическое сходство словесных элементов «HOUSE» знака по международной регистрации №1059312 и противопоставленных знаков [1, 2] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059312 «vêtements, chaussures, chapellerie» (одежда, обувь, головные уборы), и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1, 2], являются однородными, поскольку либо совпадают, либо относятся к одному роду товаров (одежда, обувь и головные уборы, например: одежда/пояса [одежда], белье нижнее, одежда пляжная и т.п., головные уборы/повязки на голову [головные уборы]), имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1059312 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с противопоставленными знаками [1, 2], что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента

доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1059312 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что товары заявителя и владельца противопоставленных знаков, характеризуются разными каналами распространения, что совершенно исключает вероятность смешения товаров заявителя с товарами владельца противопоставленных товарных знаков, не убедителен, поскольку как указано выше, сравниваемые товары относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

Относительно отказа в удовлетворении ходатайства заявителя о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с тем, что им ведутся переговоры о получении письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков, необходимо отметить следующее.

Вероятность получения письма-согласия для коллегии не очевидна, так как заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков. В тоже время рассмотрение дел в административном (упрощенном) порядке не предусматривает затягивание делопроизводства на неопределенное время. В этой связи коллегия не усматривает наличия уважительных причин для переноса срока рассмотрения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2015.