

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поступившее 18.07.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259531, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.10.2014 за №1259531 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ на имя Houzz, Inc. 285 Hamilton Ave., 4th Floor Palo Alto, CA 94301, United States of America (далее – заявитель). В отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ знак по международной регистрации №1259531 имеет конвенционный приоритет – 10.10.2014. В отношении услуг 36 класса МКТУ конвенционный приоритет указанного знака – 13.10.2014.

Знак по международной регистрации №1259531 представляет собой словесное обозначение «HOZZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.12.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259531.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1259531 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «INHOZZ» по свидетельству №563482 с приоритетом от 07.07.2014, который ранее был зарегистрирован на имя ООО «Интерьерный Сервис», Санкт-Петербург, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам.

В возражении, поступившем 18.07.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Роспатентом 14.06.2017 за №РД0225259 зарегистрирован договор отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №563482 на имя Хаузз, Инк., 285 Хэмильтон Авеню, 4 флор, Пало Альто, Калифорния 94301, Соединенные Штаты Америки. Отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству №563482 на имя заявителя устраняет причину, послужившую основанием для отказа предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259531.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1259531 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом дат конвенционного приоритета (10.10.2014 и 13.10.2014) правовая база для оценки знака по международной регистрации №1259531 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 №1259531 представляет собой словесное обозначение «HOUZZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259531 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «INHOUZZ» по свидетельству

№563482, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 14.06.2017 за №РД0225259, исключительное право на товарный знак по свидетельству №563482 передано Хаузз, Инк., 285 Хэмилтон Авеню, 4 флор, Пало Альто, Калифорния 94301, Соединенные Штаты Америки (сведения опубликованы 14.06.2017).

Таким образом, заявителем знака по международной регистрации №1259531 и правообладателем противопоставленного товарного знака в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №563482 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1259531 на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2017, отменить решение Роспатента от 23.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1259531 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.