

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гришко Евгением Дмитриевичем, Челябинская область, г. Бакал (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773714, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**home story**» по заявке №2021773714, поданной 10.11.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 03, 04, 09, 20, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773714 для товаров 04 (части), 09, 27 (части), 35 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 04 (части), 20, 24, 25, 27 (части), 35 (части) классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (2), 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что на имя заявителя Индивидуального предпринимателя Гришко Евгения Дмитриевича зарегистрирован тождественный товарный «**home story**» знак по свидетельству №776288 с приоритетом от 30.04.2019 в отношении тождественного перечня товаров 04, 27 классов МКТУ.

В случае регистрации товарного знака по заявке №2021773714, заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, то есть исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

Учитывая изложенное, экспертиза установила, что обозначение по заявке №2021773714 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 04, 27 классов МКТУ (а именно товаров 04 класса – «свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения», товаров 27 класса – «коврики для занятий йогой; ковры; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; обои; обои текстильные») на основании положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «**home story**» по свидетельству №716298 с приоритетом от 03.09.2018, зарегистрированным на имя ООО «Фреш Маркет», Московская область, городской

округ Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 "А", в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ;

- «**Home Story**» по свидетельству №688633 с приоритетом от 28.09.2017, зарегистрированным на имя АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва, ул. Калитниковская Ср., 28, стр. 4, в отношении товаров и услуг 03, 20, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 03, 20, 35 классов МКТУ;

- «**Home story**» по свидетельству №321552 с приоритетом от 10.10.2005 (срок действия исключительного права продлен до 10.10.2025), зарегистрированным на имя ООО «Аэлита», 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 6, стр. 1, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2023, указав, что оспаривает решение экспертизы только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 24 класса МКТУ. В этой связи заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного в данном классе товарного знака по свидетельству №716298 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.05.2023 и, помимо товаров и услуг 04, 09, 27, 35 классов МКТУ, для которых экспертизой принято решение о регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2021773714 в отношении товаров 24 класса МКТУ.

На заседании коллегии 08.02.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия товарного знака по свидетельству №716298 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.11.2021) заявки №2021773714 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021773714 представляет собой словесное обозначение «**home story**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров/услуг 03, 04, 09, 20, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 16.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773714 для товаров 04 (части), 09, 27 (части), 35 (части) классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 04 класса МКТУ «свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения» и товаров 27 класса МКТУ «коврики для занятий йогой; ковры; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; обои; обои текстильные» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку на имя заявителя уже зарегистрирован тождественный товарный «**home story**» знак по свидетельству №776288 с приоритетом от 30.04.2019 в отношении тождественного перечня товаров 04, 27 классов МКТУ.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеперечисленных товаров 04, 27 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении не оспаривается.

Заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении отказа в регистрации товарного знака для товаров 24 класса МКТУ.

В отношении товаров 24 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №716298, включающий словесные элементы «Home Stories», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом и выполнены зеленым и красным цветом. Справа от словесных элементов размещено изображение красного перца.

Сокращение заявителем требований до товаров 24 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с остальными противопоставленными экспертизой товарными знаками по свидетельствам №688633 и №321552, правовая охрана которых распространяется на неоднородные товары и услуги 03, 20, 25, 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 24 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде товарного знака по свидетельству №716298 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 16.05.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №716298, в котором ООО «Фреш Маркет», Московская область, городской округ Ступино, д. Сидорово, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021773714 для испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №716298, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2021773714, помимо товаров/услуг 04, 09, 27, 35 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, может быть также зарегистрирован для искаемых товаров 24 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2023, изменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021773714.