

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.06.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПИКА ИНВЕСТ», Москва, г.Троицк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2021771496, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**FULL HOUSE**» по заявке №2021771496 заявлено 29.10.2021 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.02.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по заявке №2021771496 в отношении части услуг 42 класса МКТУ. В отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов и следующей части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; моделирование одежды; оформление интерьера; планирование

городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]», Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771496. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 35, 36, 37 и части услуг 42 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение (в том числе и графически), индивидуализирующее услуги, однородные заявленным, компании ООО Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД», 108814, город Москва, поселение Сосенское, Николо-Хованская улица, дом 28, строение 5, этаж 5, комната 189-1 (см.: <https://sz-fullhouse.ru>, <https://erzrf.ru/novostroyki/9721379001regionKey=143443001&gkId=9721379001&costType=1&sortType=qrooms>), вследствие чего, заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявителем является ООО "АЛЬПИКА ИНВЕСТ".

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «FULLHOUSE» (номер регистрации 836641 с приоритетом от 17.02.2021), зарегистрированным на имя Реброва Александра Михайловича, 249217, Калужская область, Бабынинский р-н, с. Муромцево, д. 19, кв. 16, в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ;

- товарным знаком «FULL HOUSE» (номер регистрации 607557 с приоритетом от 27.10.2015), зарегистрированным на имя Прутского Артема Владимировича, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 8, кв. 67, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «ФУЛ ХАУС» (номер регистрации 691695 с приоритетом от 05.07.2017), зарегистрированным на имя Тарханяна Армена Рафиковича, 121353,

Москва, Можайское шоссе, д. 45, корп. 1, кв. 197, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №607557, №691695 и № 836641, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021771496 от правообладателя противопоставленного товарного знака №836641. Кроме того, заявитель сообщает, что «АЛЬПИКА ИНВЕСТ» и ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД» ведут совместную деятельность по оказанию услуг под обозначением «FULL HOUSE». В подтверждение заявителем представлено письмо-согласие от ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД», в котором подтверждается согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Оригиналы писем-согласий от ИП Реброва Александра Михайловича и ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД» представлены в корреспонденции от 03.07.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771496 в отношении всех заявленных услуг 36, 37 и части 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (29.10.2021) поступления заявки №2021771496 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 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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; расположения 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 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Комбинированное обозначение «  FULL HOUSE » по заявке №2021771496 с приоритетом от 29.10.2021 включает в свой состав словесный элемент «FULL HOUSE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита светло-коричневого цвета, и графического элемента в виде стилизованных букв «FH» в окружности. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленные комбинированные товарные знаки [1]«»

по свидетельству №836641, [2]« FULL HOUSE » по свидетельству №607557,

[3]«» по свидетельству №691695 включают словесные элементы

«FULL HOUSE», «ФУЛ ХАУС», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.



Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения « FULL HOUSE » и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также однородность услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Ребров Александр Михайлович - правообладатель товарного знака по свидетельству №836641 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021771496 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПИКА ИНВЕСТ» для всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «  FULL HOUSE » и «  FULLHOUSE » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №836641 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №836641 для всех услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021771496, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  FULL HOUSE » для услуг 36, 37 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021771496 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, основания отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставленных товарных знаков [2-3] сохраняются, ввиду чего заявитель, соглашаясь с выводом экспертизы о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3], а также однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса и части услуг 42 класса, о чем указывает в просительной части возражения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «FULL HOUSE», «ФУЛ ХАУС», занимающий

доминирующее положение в знаках. Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] обусловлено полным вхождением противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения. Семантическое сходство обусловлено совпадением в заявленном и противопоставленных товарных знаках [2-3] словесного элемента «FULL HOUSE» («ФУЛ ХАУС» русская транслитерация «full house») («full» - полный, целый, <https://translate.academic.ru/full/en/ru/>, «house» - жилой дом, жилое здание, <https://translate.academic.ru/house/en/ru/>).

Сопоставляемые услуги 35, 42 классов МКТУ либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Принимая во внимание установленное сходство обозначения по заявке №2021771496 и противопоставленных товарных знаков [2-3], а также высокую степень однородности услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, коллегия подтверждает вывод экспертизы, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса и следующей части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; моделирование одежды; оформление интерьера; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».

Для преодоления мотивов отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, касающиеся воспроизведения заявленным обозначением  «FULL HOUSE» обозначения (в том числе и графически) компании ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД» (см.: <https://sz-fullhouse.ru>,

<https://erzrf.ru/novostroyki/9721379001regionKey=143443001&gkId=9721379001&cost>

[Type=1&sortType=qrooms](#)) и, как следствие, введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем является ООО "АЛЬПИКА ИНВЕСТ", заявителем было предоставлено письмо-согласие от ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД», в котором Исаков Владлен Урилович, являющийся генеральным директором Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД», выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021771496 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПИКА ИНВЕСТ» в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ. В соответствии с данным письмом–согласием ООО «Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД» и ООО «АЛЬПИКА ИНВЕСТ» ведут совместную коммерческую деятельность, соответственно, коллегия делает вывод, что введение потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, исключено. Таким образом, основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, подлежит снятию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, изменить решение Роспатента от 10.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771496.