

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2019, поданное компанией РТБ Хаус Спулка Акцийна, Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702456, при этом установлено следующее.

Обозначение « **RTB HOUSE** = » по заявке №2017702456 было подано 26.01.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; реклама в сети Интернет; реклама телевизионная; управление бизнесом; администрирование бизнеса; офисные функции, включенные в 35 класс».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702456 было принято 19.06.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1136527 с конвенционным приоритетом от 02.12.2011, включающим словесный элемент «HOUSE», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя японской компании House Foods Group Inc. в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно отсутствия различительной

способности элемента «RTB» и признания его неохраноспособным элементом в составе знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил согласие с исключением элемента «RTB» из объема испрашиваемой правовой охраны товарного знака по заявке №2017702456, а также просит пересмотреть решение Роспатента от 19.06.2018 ввиду того, что им были проведены переговоры с правообладателем противопоставленного знака – японской компанией Хаус Фудз Груп Инк., касательно сосуществования сравниваемых знаков на рынке.

В связи с отсутствием пересечения интересов компаний (заявитель специализируется на рекламе, а Хаус Фудз Груп Инк. - на производстве продуктов питания), заявитель и правообладатель противопоставленного знака заключили договор о сосуществовании, в рамках которого заявителю было предоставлено письмо о согласии на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017702456 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены копия договора о сосуществовании с переводом на русский язык и оригинал письма - согласия с переводом на русский язык.

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

С учетом даты подачи (26.01.2017) заявки №2017702456 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**RTBHOUSE** = », включающее буквосочетание «RTB» и слово «HOUSE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде двух горизонтальных линий красного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в чёрном, красном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; реклама в сети Интернет; реклама телевизионная; управление бизнесом; администрирование бизнеса; офисные функции, включенные в 35 класс».

Заявитель выразил согласие с включением буквенного сочетания «RTB» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В заключении по результатам экспертизы в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указан комбинированный знак

« » по международной регистрации №1136527, включающий словесный элемент «House», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак охраняется в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

Advertising; business management analysis or business consultancy; marketing research; providing information on commercial sales; business management of hotels; import-export agencies; document reproduction; office functions, namely filing, in particular documents or magnetic tapes; offering business management assistance in operation of computers, typewriters, office machine and other equipment; arranging subscriptions to

telecommunication services for others; retail services or wholesale services for foods and beverages.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «HOUSE» - «House», а также однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017702456 и охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1136527.

Вместе с тем, между заявителем и правообладателем противопоставленного знака 04.04.2019 был заключен Договор о сосуществовании, в рамках которого было подписано письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017702456 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, оригинал которого приложен к материалам возражения.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2019, отменить решение Роспатента от 19.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017702456.