

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Марчевой Юлией Геннадиевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754952, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022754952, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ с указанием

словесного элемента «BAR» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 43 и всех услуг 44 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ХО-ХО» по свидетельству №657432 с приоритетом от 23.06.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Цыкиной Анастасии Юрьевны, 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 72 а, кв. 138, для однородных услуг 44 класса МКТУ.

Сходство словесных элементов «ХО»/«ХО-ХО» сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического критерия.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BAR» (bar (англ.) – пивная, бар, см. <https://www.multitrans.com/>), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и назначение услуг.

Словесный элемент «BAR» в силу своего семантического значения способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части услуг 43 класса МКТУ («агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в

придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных») на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что входящие в состав обозначения и расположенные на трех уровнях словесные элементы «ХО», «FLOWERS» «BAR» образуют словосочетание, являются неубедительными и не снимают оснований для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 22.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в отношении невозможности регистрации заявленного обозначения для услуг 44 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представляют собой комбинированные обозначения;

- в соответствии с правилами, применяемыми при экспертизе комбинированных обозначений, при оценке их сходства необходимо принимать во внимание всё обозначение в целом;

- семантическое значение заявленного обозначения, сформированное словесным и изобразительным элементами, в переводе с английского языка на русский язык, воспринимается потребителем как «премиальный цветочный бар», что придает обозначению фантазийный характер в целом;

- элемент «ХО» имеет сокращение от «Extra Old» (см. <https://www.multitrans.com/m.exe?s=Extra+Old&l1=1&l2=2&thes=1>);

- словесный элемент [ХО-ХО] противопоставленного товарного знака, выполнен буквами русского алфавита, воспринимается потребителем однозначно как элемент выражения смеха (см. <https://kartaslov.ru>);

- в англоязычном алфавите [ХО-ХО] (ХОХО) воспринимается как сокращение от «Hugs and Kisses» («объятия и поцелуи» или «обнимаю и целую», см. - <https://dzen.ru/a/Xx8SoNqzrWcNa-N1>);

- следовательно, сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства обозначений;

- при анализе заявленного обозначения стоит учитывать все элементы заявленного обозначения в целом «ХО FLOWERS BAR», а не выделять из него отдельные элементы;

- сравниваемые словесные элементы [ХО-ХО] и [ХО FLOWERS BAR] не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как отличаются не только количеством и составом букв/звуков, но и целым словосочетанием «FLOWERS BAR»;

- следовательно, сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства отсутствует;

- различное композиционное построение обозначений и различная графическая проработка словесных элементов создают визуальные различия между обозначениями;

- кроме того, стилизованное изображение цветов дополнительно усиливает отличия заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны друг с другом в целом, следовательно, не смешиваются потребителями в гражданском обороте при индивидуализации услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.12.2023 и, помимо услуг 43 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, также

зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (10.08.2022) заявки №2022754952 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2022754952 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее круг черного цвета на фоне которого на трех строках друг под другом размещены словесные элементы «XO», «FLOWERS», «BAR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. В центральной части круга белым тонким контуром выполнено стилизованное изображение цветка.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ.

Заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»* с включением слова «BAR» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В возражении заявитель не оспаривает вывод экспертизы относительно способности словесного элемента «BAR» ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части услуг 43 класса МКТУ, которые не оказываются барами (*«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных»*), на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель сократил свои требования и оспаривает решение Роспатента только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ *«аренда садового инвентаря; арт-терапия; архитектура ландшафтная; выращивание растений; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; обрезка деревьев; огородничество; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление общественных садовых участков; прокат сельскохозяйственного оборудования; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; хирургия древесная; эрготерапия»*.

В отношении услуг 44 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен комбинированный



«XO-XO»

товарный знак «XO-XO» по свидетельству №657432, включающий стилизованное изображение венка из листьев. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «XO-XO», состоящий из двух одинаковых элементов «XO», разделенных дефисом. Словесные элементы выполнены буквами, которые присущи как русскому, так и латинскому алфавиту.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.



Входящие в состав заявленного обозначения «» словесные элементы «XO», «FLOWERS», «BAR», воспринимаются отдельно друг от друга, что обусловлено графическим решением заявленного обозначением, в котором размещение словесных элементов на разных строках друг под другом и их исполнение шрифтом различного размера визуалью разделяет их.

Таким образом, все словесные элементы заявленного обозначения являются автономными, самостоятельными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения, которые не образуют единого словосочетания. В связи с чем экспертиза проводилась самостоятельно по каждому элементу.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является доминирующий визуалью словесный элемент «XO-XO», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание обозначения потребителями.

Сравниваемые обозначения характеризуются тождественным по фонетике элементом «XO». При этом написание в противопоставленном товарном знаке двух

одинаковых элементов «ХО» через дефис не приводит к существенным фонетическим различиям сравниваемых обозначений.

Словесных элемент «ХО» является в английском языке сокращением от 1. «Executive Officer» - управляющий делами; 2. «Extra Old» - коньяк пятнадцатилетней выдержки и старше, см. Англо-русский современный словарь, https://top_english.academic.ru/91918/XO?ysclid=lw7nzoa3dr365400036.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение воспринимается в значении «премиальный цветочный бар». Вместе с тем, присутствие в составе заявленного обозначения иных словесных элементов, помимо слова «ХО», не обуславливает возможность признания смыслового несходства сопоставляемых обозначений, поскольку, как указывалось выше, слова «ХО», «FLOWERS», «BAR» не имеют грамматической связи, воспринимаются отдельно.

Кроме того, приведенное выше словарное значение слова «ХО» (сокращение от «Extra Old»), на которое обращает внимание заявитель в возражении, используется для характеристики коньяка, тогда как испрашиваемый перечень услуг 44 класса МКТУ не имеет отношения к области производства и реализации алкогольных напитков. В этой связи отсутствуют основания для вывода о том, что потребители услуг, оказываемых в области садоводства/огородничества, будут трактовать указанное слово именно как указание на высокое качество испрашиваемых услуг.

Слово «ХО-ХО» в написании через дефис не выявлено в лексике русского и наиболее распространённых иностранных языков, в связи с чем оно относится к категории фантазийных.

Заявитель обращает внимание на семантический признак сравнения, приводя перевод слова «ХОХО» (сокращение от «Hugs and Kisses» - «объятия и поцелуи» или «обнимаю и целую»). Однако в противопоставленном товарном знаке присутствует иное слово с написанием элементов «ХО» через дефис. Смысловое содержание противопоставленного товарного знака, о котором сообщает заявитель, является его субъективной трактовкой, следовательно, не может быть принято во внимание в отсутствие доказательств восприятия российскими потребителями слова «ХО-ХО» именно в таком качестве.

Поскольку словесный элемент «ХО-ХО» противопоставленного товарного знака воспринимается как фантазийное слово, не представляется возможным сравнить его по семантическому критерию сходства словесных обозначений со словом «ХО» заявленного обозначения. Кроме того, с учетом низкого уровня знания российскими потребителями иностранных языков, наиболее вероятно, что оба сравниваемых слова будут восприниматься как фантазийные элементы с тождественным звучанием.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства.

Высокая степень фонетического сходства самостоятельных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По вопросу однородности услуг 44 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ *«аренда садового инвентаря; арт-терапия; архитектура ландшафтная; выращивание растений; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; обрезка деревьев; огородничество; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление общественных садовых участков; прокат сельскохозяйственного оборудования; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; хирургия древесная; эрготерапия».*

Товарный знак по свидетельству №657432 зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ *«дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное];*

огородничество; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение сорняков; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами».

Заявитель не оспаривает однородность услуг 44 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, которые совпадают, либо относятся к общему роду услуг (услуги в области сельского хозяйства и садоводства, услуги с использованием сельскохозяйственной продукции), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания.

Установленная высокая степень однородности услуг 44 класса МКТУ с учетом сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №657432 свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2023.