

Словесные элементы «HOME made» заявленного обозначения в переводе с английского языка означают «домашнее изготовление, отечественного производства» (<https://translate.academic.ru/home%20made/xx/ru/>), указывают на назначение услуг, следовательно, являются неохраняемыми.

Позиция экспертизы подкрепляется, например, товарным знаком по свидетельству №911421, в котором словесный элемент «homemade» исключен из объема правовой охраны в отношении товаров и услуг 30, 35, 41, 43 классов МКТУ.

В заявленном обозначении словесный элемент «HOME made» является главным индивидуализирующим элементом обозначения, на которое падает внимание потребителей. Наличие фона в виде желтой окружности, а также точек внутри буквы «О» не добавляет заявленному обозначению различительной способности для признания обозначения в целом охраноспособным.


Таким образом, заявленное обозначение не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из неохраняемых словесных элементов «HOME made», указывающих на назначение услуг, а также геометрической фигуры в виде круга желтого цвета, не обладающей различительной способностью. Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В поступившем возражении и дополнениях к нему, заявителем указывается следующее:

- в заявленном обозначении внутри буквы «О» в слове «HOME» выполнены четыре маленьких квадрата белого цвета, что визуальнo ассоциируется с окном, за счет этого изобразительный элемент (окно в доме) и словесный элемент (HOME) связаны между собой семантически;

- заявитель считает, что обозначение «Home Made» не обладает различительной способностью по отношению к тем товарам и услугам, которые могут быть сделаны или оказаны на дому, в домашних условиях;



- товарный знак «  » по свидетельству №911421 зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ (вермишель; лапша удон; макароны; соусы для пасты; спагетти), которые могут быть изготовлены в домашних условиях, услуги 43 класса МКТУ по приготовлению блюд могут оказываться на дому, поэтому, если происхождение товара или услуги может ассоциироваться с домашним приготовлением, то в отношении таких товаров и услуг обозначение «Home Made» (сделано дома) не обладает различительной способностью;

- ввиду специфики оказания некоторых заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, требующих наличия как специального сложного инженерного и кино- видео оборудования, так и специально оборудованных нежилых помещений, персонала разной специализации, а также разрешений и лицензий, они не могут являться «произведенными на дому» и применительно к ним словесный элемент «Home Made» обладает различительной способностью для потребителей;

- словосочетание «HOME MADE» имеет несколько значений, например, «простой», «непритязательный» и т.д.;

- перевод словесных элементов «HOME MADE» в контексте «домашнее изготовление» применяется исключительно к товарам;

- по этой причине словосочетание «HOME MADE» (сделанный дома) действительно утратило различительную способность в отношении товаров, традиционноготавливаемых в домашних условиях, таких как: варенье, компоты, иная консервация, сувениры, некоторые виды одежды и т.п.;

- по отношению к услугам 38 и 41 классов МКТУ выражение «HOME MADE» не используется и оно не указывает на вид, назначение или свойство этих услуг;

- следовательно, обозначение «HOME MADE» для услуг 38, 41 классов МКТУ является охраняемым и обладает различительной способностью;

- заявителем осуществляется деятельность по оказанию услуг в области

средств массовой информации и телерадиовещания, о чем свидетельствуют представленные к возражению документы.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 38 класса МКТУ «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», услуг 41 класса МКТУ «монтаж видеозаписей; монтирование телевизионных программ; передачи развлекательные телевизионные; предоставление кино, теле и музыкальных видеоразвлечений через интерактивные вебсайты; предоставление недоступных для скачивания фильмов и телевизионных программ по платным телевизионным каналам; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; производство и распространение телевизионных программ; производство телевизионных программ для Интернета и других средств коммуникации; производство телевизионных передач, передач для мобильного телевидения производство телевизионных программ».

В материалы дела представлены следующие материалы:

- перечень СМИ, учредителем которых является АО «Первый ТВЧ» (1);
- перечень лицензий на деятельность по телерадиовещанию (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (31.10.2022) заявки №2022777560 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение по заявке №2022777560 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из круга желтого цвета, внутри которого одно под другим расположены словесные элементы «НОМЕ made», выполненные буквами латинского алфавита белым цветом. В слове «НОМЕ» внутри буквы «О» расположены четыре квадрата белого цвета.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным индивидуализирующим элементом в нем является словесный элемент «НОМЕ made», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица. Изобразительный элемент в виде окружности желтого цвета является лишь фоном для указанного словесного элемента и в силу частного его применения в товарных знаках является «слабым» элементом обозначения.

Согласно общедоступным источникам информации (<https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера) словесный элемент «НОМЕ made» в переводе с английского языка на русский язык означает «1)

домашнего изготовления, кустарный; самодельный, 2) отечественного производства».


Следует отметить, что семантическое значение словесного элемента «НOME made» не ограничивается только товарами, как это указывает в своем возражении заявитель, но и может применяться в отношении оказания каких-либо услуг, выполняемых в домашних условиях.

Учитывая вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «НOME made» заявленного обозначения в отношении испрашиваемых в возражении услуг 38 и 41 классов МКТУ, относящихся к вещанию, передаче информации, производству телепрограмм и развлекательных телепередач, будет указывать на характеристику услуг, поскольку они оказываются самодельным способом, в домашних условиях, что не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что словесный элемент «НOME made» заявленного обозначения в силу своего пространственного расположения, влияющего на восприятие потребителей, занимает доминирующее положение, следовательно, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в решении Роспатента товарного знака



«  » по свидетельству №911421, зарегистрированного для товаров и услуг 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «homemade», коллегия указывает, что делопроизводство в административном органе по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. При этом, правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле. Кроме того, приводя подобные ссылки, заявитель не представил доказательств

идентичности фактических обстоятельств рассматриваемого дела и обстоятельств регистрации выявленных им обозначений (товарных знаков).

Относительно представленных документов (1-2), коллегия указывает, что до даты приоритета заявителем велась деятельность по телерадиовещанию и получены соответствующие разрешения. Вместе с тем, указанные документы не содержат информации о том, что данные услуги оказывались под заявленным обозначением, содержащим словесный элемент «HOME made». В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в силу его длительного и интенсивного использования до даты приоритета по заявке №2022777560 приобрело различительную способность на территории Российской Федерации и в глазах потребителей ассоциируется с заявителем.

На основании вышеизложенного, у коллегии не имеет основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу чего заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых услуг 38, 41 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2024.