

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Толочко М.В., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767753, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022767753, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.12.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) с исключением из правовой охраны словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН»,

основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указывала экспертиза, словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения представляет собой сложносоставное слово, состоящее из части «ОТЕЛЬ» - место размещения, предлагающее гостям временное жильё и различные удобства за плату (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080249>) и части «ХАМОН» - собирательное название испанских сыровяленых ветчин (<https://kartaslov.ru/значение-слова/хамон>), которое в силу своего семантического значения в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ указывает на их назначение и свойства, в силу чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2024 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 11.12.2023, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- экспертиза не выявила значение словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН». Экспертизой не приведены ни одного терминологического словаря, энциклопедии и ни другой литературы, подтверждающие, что данное обозначение имеет какое-либо значение;

- экспертиза, анализируя заявленное обозначение, разбивает его словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» на части «ОТЕЛЬ» и «ХАМОН», и дает оценку каждому элементу отдельно, что является неправомерным, поскольку данный словесный элемент выполнен одним шрифтом, размером и является единым словом;

- заявитель полагает, что словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» является фантазийным по отношению к испрашиваемым товарам и услугам 29, 30, 40, 43 классов МКТУ;

- часть «ХАМОН» словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН» может означать не только собирательное название испанских сыровяленых ветчин, но и «извилистая линия закалки острия и лезвия клинка японского клинкового оружия» (Статья "Хамон", Энциклопедия вооружений. 2014. https://enc_weapon.academic.ru/2281/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9D (приложение №3));

- словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения может быть разделен не только на форманты «ОТЕЛЬ», «ХАМОН», но и на форманты «О», «ТЕЛЬ», «ХАМОН» или на форманты «О», «ТЕЛЬХА», «МОН», при этом части «ТЕЛЬ», «ТЕЛЬХА» также могут иметь свои словарно-справочные значения (приложения №№1, 2, 4);

- при восприятии слова «ОТЕЛЬХАМОН» составленным из частей «ОТЕЛЬ» и «ХАМОН», то есть как словосочетание «ОТЕЛЬ ХАМОН», необходимо отметить, что это словосочетание способно порождать в сознании потребителя несколько различных ассоциаций на основании приведенных экспертизой толкований указанных слов: 1) место для временного «проживания» окороков. Очевидно, что такая ассоциация является фантазийной, так как окороки - это неодушевленные предметы, которым не требуется меблированные помещения; 2) место для временного проживания людей под названием «ХАМОН». В связи с тем, что заявленные товары и услуги не относятся к временному проживанию, такая ассоциация является фантазийной по отношению к ним; 3) окорок мест временного проживания людей. Такая ассоциация не приводит к пониманию, какими именно свойствами должен обладать окорок, и зачем отелям нужен окорок, каково его назначение при применении в отелях, что делает такую ассоциацию фантазийной по отношению к заявленным товарам и услугам;

- словосочетание «ОТЕЛЬ ХАМОН» не является указывающим на какие-либо свойства товаров или услуг, их назначение, не является характеристиками товаров или услуг. Потребителю смысл обозначения «ОТЕЛЬХАМОН» вряд ли понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными;

- таким образом, словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ без выведения из правовой охраны словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН».

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Статья «Тель», Большой Энциклопедический словарь. 2000.
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/290286>;
2. Статья «Тель», Энциклопедический словарь. 2009.
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/89882/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC>;
3. Статья «Хамон», Энциклопедия вооружений. 2014.
https://enc_weapon.academic.ru/2281/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9D;
4. Статья «telha», Португальско-русский словарь, 2013.
https://portuguese_russian.academic.ru/46085/telha.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.09.2022) поступления заявки №2022767753 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 «» является комбинированным, состоит из графических и изобразительных элементов, а также из словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН», выполненного близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН» основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения выполнен в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления его на форманты. Визуально элемент «ОТЕЛЬХАМОН» невозможно разделить на части.

Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части - форманты при проведении экспертизы обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Анализ словарно-справочной литературы показал, что часть «ОТЕЛЬ» словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения имеет следующие значения: 1) здание, где останавливаются на время люди, которые не являются жителями данного населённого пункта (<https://rus-dmitriev-tolk-dict.slovaronline.com/3266-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C>); 2) то же, что и гостиница - дом с меблированными комнатами для приезжающих (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/781994>); 3) особняк, барский дом, где живет только семья владельца (<https://kartaslov.ru/значение-слова/отель>), а его часть «ХАМОН» может толковаться как: 1) личное имя (Хамон I де Динан, Хамон II д'Але); 2) собирательное название испанских сыровяленых ветчин; 3) линия, разделяющая металлы композиционного клинка при закалке лезвия у катан и других японских мечей (<https://kartaslov.ru/значение-слова/хамон>).

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение может нести различную семантику и образы (гостиница Хамона I де Динана; барский дом, где можно отведать сыровяленую ветчину; линия, разделяющая металлы композиционного клинка при закалке лезвия у катан и других японских мечей, нашедшая свое применение в зданиях, где на время останавливаются люди).

При этом, коллегия отмечает, что даже если рассматривать самые распространенные значения частей «ОТЕЛЬ» (гостиница) и «ХАМОН» (испанская ветчина) словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения, то и такие их значения, в своей совокупности, не вызывают у потребителей однозначных ассоциаций (как между собой могут быть связаны гостиница и испанская ветчина).

Таким образом, для того, чтобы установить семантику словесного элемента «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения, потребителям требуется длинная цепочка домысливаний. Во-первых, заявленное обозначение необходимо разделить на форманты, во-вторых, установить связь между частями «ОТЕЛЬ» и «ХАМОН», в-третьих, понять семантику словесных частей «ОТЕЛЬ», «ХАМОН».

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В рассматриваемом случае словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения способен вызывать рассуждения и домысливания (для

некоторых потребителей может нести и несколько ироничный подтекст), в связи с чем следует признать ассоциативный характер указанного словесного элемента. Коллегия усматривает, что напрямую рассматриваемый словесный элемент не указывает ни на назначения товаров и услуг 29, 30, 40, 43 классов МКТУ, ни на их свойства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции/лица, оказывающие однородные услуги, используют обозначение «ОТЕЛЬХАМОН» для характеристики своих товаров и услуг.

В связи с указанным следует признать, что словесный элемент «ОТЕЛЬХАМОН» заявленного обозначения удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2024, изменить решение Роспатента от 11.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022767753.