

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.02.2024, поданное Слабко Романом Юрьевичем, Республика Крым, г. Судак (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731649, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022731649 с датой поступления от 18.05.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

На основании заявления, поступившего 28.03.2023, заявленное обозначение изменено (исключено число «1956»), в связи с чем регистрация в качестве товарного



знака испрашивалась для следующего обозначения: «  ».

Роспатентом 27.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731649. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «гостевой дом», который, согласно толковым словарям, указывает на назначение услуг, не обладает различительной способностью и является неохранным элементом по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанный элемент, применительно к некоторым услугам 43 класса МКТУ (включая «дома для престарелых», «услуги детских садов», «услуги приютов для животных»), способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, что не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 439246 (приоритет от 10.06.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Катерина Инн», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 27.02.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака ввиду его неиспользования (дело № СИП-1199/2023), которое находится на стадии рассмотрения;
- заявитель намерен ходатайствовать о принятии обеспечительных мер до завершения судебного разбирательства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 27.04.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2022731649 в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ, связанных с предоставлением услуг временного проживания.

В период рассмотрения возражения Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2024 по делу № СИП-854/2024 были приняты обеспечительные меры, в связи с чем рассмотрение возражения было приостановлено.

К возражению 20.12.2024 приобщено письмо-согласие Общества с ограниченной ответственностью «Катерина Инн», Москва, в котором правообладатель товарного знака по свидетельству № 439246 не возражает против регистрации на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЕКАТЕРИНА» по заявке № 2022731649 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На заседании коллегии 01.04.2025 заявитель подтвердил, что не оспаривает применение положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.05.2022) подачи заявки № 2022731649 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Согласно требованиям пункта 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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.

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 и т.д.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает в себя словесные элементы «Гостевой дом», «Екатерина», выполненные буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы для обрамления слов. Обозначение выполнено в сером цвете. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022731649 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731649 основан, в числе прочего, на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходного до степени смешения ранее



зарегистрированного товарного знака «» по свидетельству № 439246, зарегистрированного на имя иного лица в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.04.2023. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака, Общества с ограниченной ответственностью «Катерина Инн», Москва, на регистрацию товарного знака по

заявке № 2022731649 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которым регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия правообладателя последнего, при условии отсутствия ввода потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса о регистрации заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические различия. Противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным, сведения о его широкой известности отсутствуют. Таким образом, при наличии письма-согласия и отсутствии признаков ввода потребителя в заблуждение, положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса позволяют устранить указанное препятствие к регистрации.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого прямо предусмотрена законом, при отсутствии оснований полагать, что потребитель может быть введен в заблуждение, позволяет устранить препятствие, установленное по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слова «гостевой дом» (где гостевой - прил. к гость, посетитель, по-дружески навещающий кого-нибудь (см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/781974>), дом – это сооружение, имеющее стены, окна, крышу и помещения внутри, в котором живут или работают люди (см. Толковый словарь русского языка Д.В. Дмитриева, 2003, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1087/дом>)) представляют собой указание на назначение услуг, род деятельности предприятия, не обладающего различительной способностью в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанные элементы не доминируют в составе обозначения, поскольку имеют небольшой размер по сравнению с иным доминирующим элементом обозначения «Екатерина», выполняют поясняющую роль и могут быть признаны неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что слова «гостевой дом» в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ являются характеризующими, для другой части услуг, не связанных с предоставлением места для проживания, обозначение способно вводить потребителей в заблуждение относительно назначения заявленных услуг, что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При определении перечня услуг, в отношении которых может быть установлена ложность восприятия слов «гостевой дом» в составе заявленного обозначения, коллегия руководствовалась ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», в соответствии с которым «гостевой дом» является одним из видов средств размещения при оказании туристских услуг. Таким образом, для услуги, которые связаны с размещением (агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; мотели; пансионаты; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и

отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице), спорный элемент не вызывает неверного представления о виде и назначении услуг. Для услуг, сопутствующих размещению, а именно, связанных с обеспечением питания (которое может как включаться в услуги по размещению, так и предоставляться отдельно, а именно: «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; 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 вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»), а также для аренды мест для мероприятий («аренда помещений для проведения встреч») спорный элемент также не дезориентирует относительно услуг.

Однако для услуг, имеющих принципиально иное назначение, связанное с предоставлением передвижных конструкций и вещей во временное пользование («аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений») имеется ложное указание относительно назначения услуг.

Аналогично, является не отвечающим действительности указание «гостевой дом» на услугах «дома для престарелых; услуги детских садов [яслей]», «пансионаты для животных; услуги приютов для животных», не относящихся к туристской сфере.

Поскольку вопрос применения пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса заявитель оставил на усмотрение коллегии, не представив доводов, то коллегия, проанализировав заявленный перечень, признает заявленное обозначение не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса для услуг «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели;

аренда переносных кабинок для переодевания; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги детских садов [яслей]; услуги приютов для животных» 43 класса МКТУ. Для остальных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слов «гостевой дом» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2024, отменить решение Роспатента от 27.04.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022731649.