

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.03.2018, поданное ООО «ГОРН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016744593, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «НЕСКУЧНЫЙ HOME & spa» по заявке № 2016744593 с приоритетом от 25.11.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 11.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016744593.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «& spa» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальной части заявленных услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ и всех услуг 36, 37, 45 классов МКТУ заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «spa», указывает на вид услуг и способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида услуг (пункты 1, 3 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «spa» имеет значение: «система, метод быстрого и эффективного восстановления сил и здоровья в таких областях, как косметология и

курортология» (см. Новый большой англо-русский словарь, Ю.Д.Апресян, М., 1994, т.3).

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «& spa» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы «&spa», содержащиеся в заявленном обозначении, не известны большинству российских потребителей, следовательно, воспринимаются как фантазийные, не характеризующие заявленные услуги, не указывающие на их вид;
- заявленное обозначение в течение длительного времени до даты подачи заявки №2016744593 активно использовалось заявителем совместно с другими компаниями в отношении бизнес-проекта по строительству жилого комплекса «НЕСКУЧНЫЙ HOME & spa», в силу чего приобрело различительную способность;
- для устранения препятствия в регистрации товарного знака заявителем подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, исключить элемент «&spa».

На основании изложенного и с учетом внесения изменений в заявленное обозначение заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех услуг, указанных в заявке №2016744593.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.11.2016) поступления заявки №2016744593 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относиться, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016744593 было заявлено словесное обозначение «НЕСКУЧНЫЙ HOME & spa», выполненное

буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. При этом словесные элементы «НЕСКУЧНЫЙ НОМЕ» выполнены заглавными буквами, а слово «spa» - строчными. Между словесными элементами «НЕСКУЧНЫЙ НОМЕ» и «spa» расположен амперсанд «&». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Экспертизой было установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, включающее в свой состав элемент «&spa», означающего «система, метод быстрого и эффективного восстановления сил и здоровья в таких областях, как косметология и курортология», для части заявленных услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ и всех услуг 36, 37, 45 классов МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него элементов «& spa», которые устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем виде: «НЕСКУЧНЫЙ НОМЕ» (смотри уведомление экспертизы №401 от 20.06.2018).

Учитывая изложенное, и в соответствии с внесенными в заявленное обозначение изменениями, заявителем были устранены препятствия по основаниям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для регистрации обозначения «НЕСКУЧНЫЙ НОМЕ» в качестве товарного знака по заявке №2016744593 в отношении всех заявленных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2018, изменить решение Роспатента от 11.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016744593.