


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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Ресторанный рейтинг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021725190, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021725190, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.02.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021725190 в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 16 и 18 классов МКТУ, а также части товаров 25 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ХУДИ» (толстовка с капюшоном, балахон с капюшоном, см. Яндекс-словари) указывает на определенный вид товара, следовательно, для всех заявленных товаров 16, 18 и части 25 классов МКТУ (одежда, за исключением толстовок; обувь, головные уборы; футболки; бейсболка; костюмы; куртки [одежда]; рубашки) обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров в соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.02.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что несмотря на то, что определенная часть потребителей воспримет слово «Худи» как «толстовка с капюшоном, балахон с капюшоном», созвучность элементов, составляющих обозначение в целом позволяет его воспринимать иным образом. То есть в данном случае налицо такое фонетико-композиционное исполнение, которое приводит к семантическому изменению обозначения в целом, то есть подобное сочетание создает качественно иной уровень восприятия, нежели восприятие каждого из составляющих слов в отдельности.

Заявитель отмечает, что при проведении экспертизы признано наличие различительной способности у комбинации в целом ввиду отсутствия указания на неохраняемый характер слова «ХУДИ», как следствие, и на предмет потенциального введения в заблуждение также должно быть оценено обозначение в целом.

В решении о государственной регистрации товарного знака не указано, является ли обозначение описательным, фантазийным или ложным по отношению к конкретным товарам широкого перечня, как не указано и то, каким образом, например, к таким товарам, как, например, «брошюры; буклеты; бумага офисная; бумага упаковочная; бювары; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для чековых книжек; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; клеи канцелярские или бытовые; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; ленты для штрих-кодов; линейки чертежные; листовки / флаеры» 16-го класса МКТУ использование спорного обозначения приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении товаров или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении их вида и назначения.

Заявитель не понимает, каким образом потребитель будет введен в заблуждение товаром «фольга» (16 класс МКТУ), маркированным обозначением «ФУДИ В ХУДИ», и какие неправдоподобные образы и ассоциации должны у него возникнуть, чтобы сложилось представление, не соответствующее действительности. Или, например, при маркировке заявленным обозначением товаров «зонты от дождя и солнца» потребитель также не будет введен в заблуждение.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 09.02.2022 и зарегистрировать

товарный знак по заявке №2021725190 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений о заявке №2021725190 (1);
- копия решения Роспатента от 09.02.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021725190 (2).

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

С учетом даты подачи (24.04.2021) заявки №2021725190 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 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.



Заявленное обозначение «*ФУДИ* *ХУДИ*» по заявке №2021725190 представляет собой «ФУДИ В ХУДИ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Обозначение выполнено в черном и белом цветовом сочетании. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемым решением отказано в регистрации заявленного обозначения для товаров 16, 18 классов МКТУ и для товаров 25 класса МКТУ, кроме товара «толстовки».

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Как отмечалось в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, словесный элемент «ХУДИ» означает «толстовка с капюшоном, балахон с капюшоном» (см. Яндекс-словари), вследствие чего указывает на определенный вид товара, который соотносится с товаром «толстовки» заявленного перечня.

Учитывая то, что элемент «ХУДИ» представляет собой название определенного вида одежды, при маркировке этим обозначением товаров, хотя и относящихся одежде, но имеющих иные вид и назначение, слово «ХУДИ» способно породить ложные представления о товарах.

Так, заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения, включающего элемент «ХУДИ», для таких товаров как «одежда, обувь, головные уборы; футболки; бейсболка; костюмы; куртки [одежда]; рубашки», представляющих собой или одежду любых видов, а не только толстовки-худи (товар «одежда»), или одежду иных видов, чем толстовки-худи (товары «обувь, головные

уборы; футболки; бейсболка; костюмы; куртки [одежда]; рубашки»). Для этих товаров слово «ХУДИ» способно породить неверное представление вида, назначения товаров, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для названной части товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что установленное отсутствие применения дискламации к элементу «ХУДИ» для заявленных товаров и услуг исключает возможность применения к этим товарам и услугам положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным ввиду следующего.

Заявленное обозначение может содержать элементы, указывающие на вид товара, на характеристики товара, сведения об изготовителе и т.д., а также элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Как правило, если обозначение не носит описательный характер, то оно и не вызывает ассоциаций, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя.

Вместе с тем обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей на основании возникновения устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с какими-либо характеристиками товара/услуги.

Например, в случае, если на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «консервы мясные, а именно говядина тушеная, свинина тушеная, конина тушеная» заявлено обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной головы свиньи, соответствующий условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, при экспертизе заявки не утрачивается возможность оценки такого обозначения как

способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и состава сырья в отношении части вышеуказанных товаров 29 класса МКТУ, таких как «консервы мясные, а именно говядина тушеная, конина тушеная».

В данном случае поскольку словесное обозначение «ХУДИ» понятно российскому потребителю как указание на определенный вид (предмет) одежды, то возможность возникновения у потребителей неверной ассоциации в связи с содержанием ряда товаров, перечисленных выше, представляется очевидной даже с учетом того, что оснований для исключения слова «ХУДИ» из правовой охраны как самостоятельного элемента экспертизой не установлено.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 37 Правил).

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы; футболки; бейсболка; костюмы; куртки [одежда]; рубашки» 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что на заседании коллегии от 07.07.2022 представитель заявитель устно согласился с обоснованностью применения коллегией и экспертизой положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса по отношению к упомянутым товарам 25 класса МКТУ. Вместе с тем для товаров 16 и 18 классов МКТУ заявитель настаивает на фантазийном характере обозначения в целом ввиду неправдоподобности возможного неверного представления потребителей.

Коллегия оценила охраноспособность заявленного обозначения по отношению к товарам 16 и 18 класса МКТУ заявленного перечня и пришла к следующим выводам.

Заявленные товары 16 класса МКТУ – «бумага, картон; продукция печатная; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; авторучки; альбомы; альманахи; афиши / плакаты; банкноты; баннеры бумажные; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое

бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага офисная; бумага упаковочная; бювары; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для чековых книжек; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; клеи канцелярские или бытовые; книги; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; ленты для штрих-кодов; линейки чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; нагрудники детские бумажные; обертки для бутылок бумажные или картонные; обложки [канцелярские товары]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; папки-картотеки [канторские принадлежности]; папки на кольцах; папье-маше; печати [канцелярские товары]; планшеты с зажимом; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; полотенца для рук бумажные; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; ручки [письменная принадлежность]; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки

столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скрепки канцелярские; стерки для доски; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; трафареты для украшения еды и напитков; указки неэлектронные; флаги бумажные; фольга; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона» представляют собой бумагу, картон, изделия из них, продукцию для упаковки товаров, канцелярские товары и офисные принадлежности. Все перечисленные товары, безусловно, не относятся к одежде типа «худы», однако, коллегия считает правомерным указание заявителя на то, что предполагаемая неверная ассоциация не отвечает критерию правдоподобности.

Так в заявленном обозначении слово «ХУДИ» находится в составе словосочетания «ФУДИ В ХУДИ», которое может восприниматься потребителями по-разному. Маркировка таким обозначением товаров, которые имеют принципиально иные вид и назначение, чем одежда, не порождает неверного восприятия относительно вида или назначения товаров.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение является фантазийным для заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Заявленные товары 18 класса МКТУ – «кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; бумажники; визитницы; вожжи; гамаки-перевязи для ношения младенцев; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры / сундуки из фибры / ящики из фибры; кошельки; портмоне; купоны [кожевенные полуфабрикаты]; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; палки для пеших прогулок; папки деловые; портпледы / сумки для одежды дорожные; портфели [кожгалантерея]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для

чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сумки для альпинистов; сумки женские; сумки пляжные; сумки мужские; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; трости складные, преобразуемые в сиденья; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов» включают кожу, изделия из кожи, а также аксессуары и сумки/чемоданы.

Ряд заявленных товаров 18 класса МКТУ (беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; гамаки-перевязи для ношения младенцев; сумки-кенгуру для ношения детей) представляют собой изделия из ткани, вследствие чего имеют схожий внешний вид с товарами, являющимися одеждой. При реализации эти товары, как правило, сопутствуют товарам, являющимся одеждой, что обуславливает риск неверного восприятия маркировки «ФУДИ В ХУДИ» как указания на вид товара (толстовки-худи). Названные причины обуславливают правдоподобность возможного неверного представления потребителей относительно вида и назначения товаров 18 класса МКТУ «беби-слинги / перевязи для ношения ребенка; гамаки-перевязи для ношения младенцев; сумки-кенгуру для ношения детей» в случае их маркировки обозначением, включающим конкретное указание вида товара. Коллегия признает заявленное обозначение не соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении названных товаров.

Остальные товары 18 класса МКТУ характеризуются принципиально иным видом и назначением по сравнению с толстовками-худи, что позволяет сделать вывод о фантазийном характере заявленного обозначения для этих товаров в силу неправдоподобности ошибочного восприятия обозначения потребителями.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2022, изменить решение Роспатента от 09.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021725190.