

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Милодом», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742947 , при этом установила следующее.

HONE

Обозначение «

» по заявке №2023742947

подано 21.05.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Роспатентом 03.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023742947 для

всех товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения, указано следующее.

Словесное обозначение «HONE» имеет значение «оттачивать, хонинговать (см. например: Англо-русский словарь Мюллера; Англо-русский современный словарь; Универсальный англо-русский словарь (электронные версии)).

Следует отметить, что при экспертизе словесного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита, принимается во внимание то значение слова, которое имеет непосредственное отношение к товарам, указанным в заявке.

Вместе с тем, английский язык на сегодняшний день является универсальным языком мирового общения. Он занимает второе место в мире по числу носителей, является официальным языком в 70-ти странах. Английский язык понимают специалисты и образованные люди всего мира.

Исходя из изложенного, заявленное обозначение нельзя признать фантастичным, оно является лексической единицей английского языка и в отношении заявленных товаров оно может быть воспринято потребителями как указание на вид или свойства и назначение товаров, вследствие чего, для товаров, подпадающих под указанные выше определения (таких как: машины и устройства полировальные [электрические]; машины для обработки стекла и т.п.) заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как неохраняемое на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, для иных товаров – квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителей в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически) с серией товарных знаков «KONE», зарегистрированных на имя КОНЕ Корпорейшн, Картанонтие 1, 00330 Хельсинки, Финляндия (св-ва №№ 348659, пр. от 24.08.2005 года, 246105, пр. от 08.09.2000 года, м.р.№ 1199154, пр. от 16.01.2014 года), для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное и на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, экспертиза не находит оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.07.2024.

Заявитель считает, что обозначение «Hone» является фантазийным по отношению к товарам 07, 09, 11 классов МКТУ, не вызывает правдоподобное представление о назначении товаров, в связи с чем не может быть описательным или вводящим в заблуждение.

По заказу заявителя проведено лингвистическое исследование слова «Hone» и его возможные значения в русском языке, которое демонстрирует многозначность слова.

Кроме того, спорное слово является редко используемым, что показывают результаты запросов по данному элементу.

От владельца противопоставленных товарных знаков было получено письмо-согласие, что преодолевает основание для применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По заказу заявителя проведено социологическое исследование относительно восприятия потребителями заявленного обозначения, при этом подавляющее большинство респондентов (более 86%) не ассоциируют обозначение «Hone» с чем-то конкретным, только 1 % опрошенных известно, что слово «Hone» означает «точильный камень».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023742947 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

К возражению и последующим дополнениям к нему приложены следующие материалы:

1. Информация ресурса «Яндекс Метрика» о частоте использования отдельных слов в поисковых запросах;

2. Заключение АНО «Левада-центр» по результатам проведения социологического исследования;

3. Заключение специалиста № 7304 от 15.01.2024 о проведении лингвистического исследования;

4. Информация ресурса «Urban Dictionary» о значении слова «Hone»;

5. Информация ресурса «Acronym Finder» о возможных аббревиатурах слова «Hone»;

6. Оригинал письма-согласия «Kone Corporation» на регистрацию обозначения по заявке №2023742947.

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

С учетом даты (21.05.2023) поступления заявки №2023742947 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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:

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

“**HONE**” выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [1] «» по свидетельству №348659 с приоритетом от 24.08.2005 года, [2]



«» по свидетельству №246105 с приоритетом от 08.09.2000 года, [3] «KONE» по международной регистрации №1199154 с приоритетом от 16.01.2014 года, включают словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленных товарных знаков.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, обозначение по заявке №2023742947 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 07, 09 классов МКТУ ввиду преодоления противопоставлений [1-3] путем получения письма-согласия.

Анализ обозначения по заявке №2023742947 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие различительной способности у заявленного обозначения связывается в оспариваемом решении со словарным значением данного слова.

В соответствии со словарным источником информации «translate.academic.ru» слово HONE обладает следующими значениями «точильный сланец, точильный камень, оселок, обрабатывать оселком, отточить, абразивный бруск, точить, затачивать, хонинговая головка».

Коллегия при этом обращает внимание на то, что все приведенные значения связаны с абразивным материалом, предназначенным для заточки.

Что касается доводов заявителя о значениях слова «hone» в датском языке, то коллегия отмечает низкую степень владения этим языком российскими гражданами.

Приведенные значения слова «hone» в качестве прилагательного, согласно словарю современного английского языка как «горячий, невероятно привлекательный человек, особенные люди» и другие, представляют собой отдельные случаи контекстного употребления слова, тогда как в заявлении варианте исполнения слово «Hone» не имеет дополнений, поэтому рассматривается только его прямое значение.

Коллегия отмечает при этом, что в случае множественности значений слова, коннотация исследуется относительно каждой позиций перечня.

В данном случае словарное значение слова «Hone» как «хонинговальная головка, точильный камень» не опровергается исследованиями, представленными в дело.

Восприятие слова «Hone» в его словарном значении существительного «точильный камень» справедливо в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для подшлифовывания кожи; станки шлифовальные; станки для заточки; машины и устройства полировальные [электрические]; инструменты для заточки кантов лыж электрические; верстаки пильные [части машин]; полотна пильные [детали машин, станков]», так как они представляют собой называемый товар (точильный камень, абразив), то есть в указанном случае слово «HONE» описывает вид и свойства товаров.

Что касается значения слова «HONE» как «хонинговальная головка», то данный термин представляет собой инструмент, применяемый для итоговой точной обработки отверстий деталей цилиндрической формы - цилиндров двигателей, гидравлических цилиндров, гильз, втулок, шатунов, шестерней и др. Хонингование позволяет получить отверстие высокой точности с требуемой шероховатостью.

Данное словарное значение соотносится со следующими товарами 07 класса МКТУ заявленного обозначения «головки буровые [детали машин]; головки

сверлильные [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом».

Ввиду того, что обозначение по заявке №2023742947 состоит исключительно из слова «HONE», то его регистрация в отношении товаров, на видовые особенности которых указывает данное обозначение, недопустимо согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Необходимость в отсутствии исключительных прав в данном случае связана с тем, что у любого лица может возникнуть необходимость в использовании обозначения для указания на вид произведенного товара или его свойства.

Что касается способности обозначения по заявке №2023742947 вводить потребителя в заблуждение, то коллегия отмечает следующее.

Слово «Hone» имеет узко-специализированное значение, имеющее описательную коннотацию для небольшой части товаров 07 класса МКТУ.

Остальные товары 07 класса МКТУ представляют собой различные инструменты и машины, в том числе, сельскохозяйственную технику, режущие устройства, фильтры, шуруповерты, шланги, пылесосы, насосы, машины типографские, двигатели и генераторы, аппараты красочные и другие, для которых слово «Hone» не является описательным, так как возможное описательное восприятие лишено признаков правдоподобности.

Для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса необходимо установить возможное восприятие заявленного обозначения потребителями.

Оставшаяся часть товаров 07 класса МКТУ, за исключением позиций, в отношении которых заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, представляет собой аппараты, машины и станки сельскохозяйственного, строительного и общебытового назначения, не связанные с процессами заточки и шлифования, заявленные товары 09 класса МКТУ представляют собой электронно-цифровые устройства, а также сигнальное оборудование, оборудование для дистанционной связи, электрические устройства, радиоприборы, радиостанции, переговорные устройства, элементы линий электропередач,

заявленные товары 11 класса МКТУ представляют собой отопительное оборудование, оборудование сантехническое, для кондиционирования воздуха, приборы для приготовления пищи, осветительные приборы, то есть такие категории товаров, которые в целом не связаны с процессами шлифования или процессами сверления отверстий, поэтому введение потребителя в заблуждение не является обоснованным.

С дополнениями к возражению заявителем представлен отчет АНО «Левада-центр» по результатам всероссийского исследования: «Восприятие российскими потребителями слова «HONE». Согласно полученным результатам 78 % респондентов затруднились ответить, как переводится слово «Hone». Вариант «оселок, точильный камень, оттачивать» дали около 1-2 % опрошенных. Таким образом, ввиду фактического восприятия потребителями спорного слова в качестве вымышленного, применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса представляется неверным, потому как для возникновения несоответствующих действительности представлений и ожиданий потребитель должен явным образом представлять под ним определенный товар или его свойство.

Представленное исследование опровергает допустимость применения нормы пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Выводы специалиста-лингвиста, сделанные в рамках представленного Заключения №7304 от 15.01.2024 АНО «Бюро судебных экспертиз» сводятся к тому, что значение слова «Hone» может быть сформулировано следующим образом «что то, либо имеющее отношение к действию «улучшить», либо имеющее отношение к действию «точить», либо «что то, называемое изобретенным фантазийным обозначением». Использование прописных букв указывает на то, что слово в первую очередь может восприниматься носителями русского языка как аббревиатура.

Согласно представленному заявителем справочнику, слово «HONE» может представлять собой аббревиатуру от «Hands-On Network Environment» (Практическая сетевая среда), «Houston Organization of Nurse Executive» (Хьюстонская организация медсестер-руководителей).

Учитывая множественность значений слова «HONE» и вариативность его восприятия, а также результаты анализа восприятия потребителями заявленного обозначения, требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению, так как возможность введения потребителя в заблуждение заявлением обозначением не является доказанной.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2024, отменить решение Роспатента 03.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023742947.